
RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0579-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de servicios

RESTAURANTE ENBOCA, LIMITADA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2018-6434)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO 0166-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta y un minutos del nueve de abril de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Laura Vargas Cabezas**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1148-0307, en su condición de apoderada especial de la empresa **RESTAURANTE ENBOCA, LIMITADA**, de esta plaza, cédula de persona jurídica 3-102-759182, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:48:53 horas del 12 de noviembre de 2018.

Redacta la juez *Ortiz Mora*; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LAS ALEGACIONES DEL APELANTE. Que mediante escrito presentado ante el

Registro de la Propiedad Industrial el 17 de julio del 2018, la señora **Milagro Artavia Loría**, en su condición de Gerente de la empresa **RESTAURANTE ENBOCA, LIMITADA**, solicitó



la inscripción de la marca de servicios **enBoca**, en clase 43 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“Servicios de restauración (alimentación). Preparación de alimentos y bebidas para el consumo. Servicios de restaurante. Servicios de catering para el suministro de comidas y bebidas. Servicios de consultoría en materia de servicios de comidas y bebidas preparadas [catering]. Suministro de bebidas alcohólicas. Suministro de comidas y bebidas [catering] a centros de expositores, ferias, convenciones, instituciones, cocteles, restaurantes, bares, tabernas”*.

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 09:48:53 horas del 12 de noviembre de 2018, resolvió en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO** Con base en las razones expuestas ... **SE RESUELVE: Rechazar la marca solicitada para inscripción.** ...”, lo anterior por encontrarse inscrito el nombre comercial **“DE BOCA EN BOCA”**, por lo que siendo inminente el riesgo de confusión al coexistir los signos en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos, servicios o giro comercial a través de signos distintivos, conforme la prohibición dada por el artículo **8 inciso d)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 7978, por cuanto considera que a nivel gráfico, fonético e ideológico es similar y busca proteger y distinguir servicios relacionados con el giro del nombre comercial inscrito **“DE BOCA EN BOCA”**, y van destinados al mismo tipo de consumidor, y consecuentemente, la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 7978.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente, inconforme con la resolución que rechaza la inscripción de la solicitud presentada apeló e indicó como agravios que la marca

solicitada cuenta con elementos adicionales que le permiten coexistir con el signo registrado, señaló que el diseño en que se presenta la frase “**EN BOCA**” lo distingue del nombre comercial registrado. Agregó que el análisis en conjunto de la marca solicitada integrada por una pluralidad de componentes le brinda la distintividad para su registro y que los signos presentan diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas suficientes para coexistir. Concluyó que la marca solicitada no transgrede el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas, por cuanto resulta distintiva, es original, no ha sido registrada y no existe riesgo de confusión entre ambos signos. Solicitó se revoque la resolución recurrida y se ordene la continuación del trámite de inscripción que nos ocupa.

SEGUNDO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.


TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que debe ser resuelto que, en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrito el nombre comercial “**DE BOCA EN BOCA**”, bajo el registro número **193030**, perteneciente a la empresa **PROYECTO VINOS Y ESPUMANTES DE ALBA S.A.**, desde el 27 de julio de 2009, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial ubicado en la provincia de San José, Santa Ana, centro, de la Panadería Musmani 100 metros al oeste, cuyo giro comercial es la actividad de restaurante, bar y boquería”*. (ver folios 4 y 5 del expediente de origen).

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.


QUINTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE EL FONDO DEL

ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Del presente expediente se colige con meridiana claridad, que en el caso bajo examen los signos contrapuestos son idénticos en su parte denominativa preponderante, sea el término “EN



BOCA”, ya que el signo propuesto como , y el signo inscrito como “DE BOCA EN BOCA”, tienen ese elemento en común. Se nota además que el elemento figurativo de la marca propuesta, resulta insuficiente para generar una distinción entre éstos, por lo que el elemento central en ambos signos distintivos es “EN BOCA”, y dicho elemento figurativo no tiene tanto peso de distintividad para el cotejo. De esta manera se hace el cotejo entre “EN BOCA” y “DE BOCA EN BOCA”. Se concluye así que, dichos términos son gráfica, fonética e ideológicamente idénticos en su elemento preponderante, razón por la cual resultan fácilmente confundibles, encontrándose el signo solicitado inserto en el nombre comercial inscrito. De esta forma se detecta un riesgo de confusión para el consumidor que



puede asociar la marca de servicios solicitada  con el nombre comercial inscrito “DE BOCA EN BOCA”.

Si bien es cierto hay diferencias gráficas entre ambos signos, el elemento denominativo antes analizado es el que predomina, por lo que estas no son suficientes para hacer la distinción. Conforme lo ha expresado además este Tribunal en reiterada jurisprudencia, para este tipo de casos, la parte denominativa priva sobre la figurativa, se le da más peso a la primera de parte del público consumidor, por lo que el cotejo marcario se centra en los elementos dichos, pues en tal caso los signos de marras presentan una similitud en los campos gráfico, fonético e ideológico en su parte preponderante antes indicada.

El análisis de la eventual coexistencia de tales signos distintivos, sea de la marca en la clase 43


para la cual fue rechazada la presente solicitud, por el nombre comercial inscrito, debe hacerse partiendo de los alcances en el caso concreto, del *Principio de Especialidad Marcaria*, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (No. 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en el artículo 8 inciso d) ibídem, en este caso, como motivo para el rechazo de la inscripción de un signo distintivo, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002, como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de inscripción de una marca, coincidiendo en el presente caso, este Tribunal, con lo resuelto por el Órgano a quo para el rechazo de la solicitud de marca que nos ocupa en la clase 43 internacional, fundamentado en una identidad de signos, así como por tratarse de servicios relacionados con el giro o la actividad mercantil del nombre comercial inscrito, propiedad de la empresa **PROYECTO VINOS Y ESPUMANTES DE ALBA S.A.**, dando como fundamento legal la prohibición establecida por el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, antes citado.

Así las cosas, si tal como se mencionó en el único hecho probado, el nombre comercial “**DE BOCA EN BOCA**” fue inscrito para identificar un establecimiento comercial cuyo giro comercial es “la actividad de restaurante, bar y boquería”, este se encuentra directamente relacionado con los servicios que, por ser: “*Servicios de restauración (alimentación). Preparación de alimentos y bebidas para el consumo. Servicios de restaurante. Servicios de catering para el suministro de comidas y bebidas. Servicios de consultoría en materia de servicios de comidas y bebidas preparadas [catering]. Suministro de bebidas alcohólicas. Suministro de comidas y bebidas [catering] a centros de expositores, ferias, convenciones, instituciones, cocteles, restaurantes, bares, tabernas*”, protegería y distinguiría la marca solicitada en la clase 43 internacional, por lo que resultaría imprudente autorizar la coexistencia registral de los signos contrapuestos, ya que la concurrencia de todos los factores recién destacados puede traer como consecuencia que ocurra, en perjuicio de la empresa titular del nombre comercial registrado: “... *un daño económico o comercial injusto,*

por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso ...”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, aplicable en este caso para los nombres comerciales, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre el establecimiento comercial de la empresa titular y los servicios de la marca solicitada, que no puede ser permitida por este Órgano de Alzada; razones todas las anteriormente expuestas, por las que resultan a todas luces totalmente improcedentes los argumentos planteados por el aquí recurrente en sus agravios. Esto aunado a que el artículo 24 del Reglamento a nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ordena la preponderancia a las similitudes según sus incisos b), c) y e).

En el presente caso, no resulta de aplicación el principio de especialidad como se solicita, ello en razón de que el nombre comercial inscrito **“DE BOCA EN BOCA”**, protege y distingue: *“un establecimiento comercial ubicado en la provincia de San José, Santa Ana, centro, de la Panadería Musmani 100 metros al oeste, cuyo giro comercial es la actividad de restaurante, bar y boquería”* y el signo solicitado es para proteger y distinguir servicios en clase 43: *“Servicios de restauración (alimentación). Preparación de alimentos y bebidas para el consumo. Servicios de restaurante. Servicios de catering para el suministro de comidas y bebidas. Servicios de consultoría en materia de servicios de comidas y bebidas preparadas [catering]. Suministro de bebidas alcohólicas. Suministro de comidas y bebidas [catering] a centros de expositores, ferias, convenciones, instituciones, cocteles, restaurantes, bares, tabernas”*, estando los mismos relacionados por tratarse de servicios de restauración (alimentación).



Concluye este Tribunal, que la marca de servicios solicitada  , en clase 43 de la nomenclatura internacional, no tiene aptitud distintiva, requisito necesario para ser

inscrita como marca. A criterio del Tribunal se da la posibilidad de causar riesgo de confusión y de asociación al público consumidor por estar registrado el nombre comercial “**DE BOCA EN BOCA**”, para proteger y distinguir un establecimiento para la actividad de restaurante, bar y boquería.

Al quedar claro para este Tribunal que, con la inscripción de la marca solicitada se podrían afectar los derechos de la empresa titular del nombre comercial inscrito, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos sobre el origen empresarial, quebrantando con ello lo estipulado en el artículo **8 inciso d)** de la Ley de Marcas de repetida cita, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Laura Vargas Cabezas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **RESTAURANTE ENBOCA, LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:48:53 horas del 12 de noviembre de 2018, la cual, en este acto se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el *recurso de apelación* interpuesto por la licenciada **María Laura Vargas Cabezas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **RESTAURANTE ENBOCA, LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:48:53 horas del 12 de

noviembre de 2018, la cual, en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca solicitada. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

cdfm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORIAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55

DERECHO EXCLUSIVO DEL NOMBRE COMERCIAL

UP: DERECHO DE EXCLUSION DE TERCEROS

**TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCION DE UN NOMBRE
COMERCIAL**

TNR: 00.42.40