
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0039-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL



FREDDO FRESAS, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-5321)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0184-2019


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta y cuatro minutos del veintinueve de abril del dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **EDUARDO DÍAZ CORDERO**, mayor, abogado, casado, portador de la cédula de identidad 107560893 en su condición de apoderado especial de **FREDDO FRESAS, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Poas de Alajuela, Poasito, 200 metros al oeste de la plaza de deportes, Alajuela, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:55:14 horas del 26 de julio de 2018.


Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado **EDUARDO DÍAZ CORDERO**, en su condición de apoderado especial de **FREDDO FRESAS, S.A.**, presentó oposición, basado en la titularidad que ostenta su representada sobre la marca “**PECADO**”

registro 248771, contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “”, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a cafetería y restaurante, ubicado en Sabana Sur, frente al ICE, solicitado por **ANA GUISELLE ZUÑIGA VARGAS** a título personal.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14:55:14 horas del 26 de julio de 2018, rechazó la oposición presentada y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Se declara sin lugar la oposición planteada por EDUARDO DÍAZ CORDERO, en su condición de apoderado especial de FREDDO FRESAS, S.A., contra la solicitud de inscripción del*

nombre comercial “”, solicitada por ANA GUISELLE ZUÑIGA VARGAS a título personal. ”

Inconforme con lo resuelto, el licenciado DÍAZ CORDERO apeló lo resuelto y expuso como agravios lo siguiente:

Basa sus alegatos en el registro de la marca **PECADO** a nombre de su representada, ya que el signo solicitado presenta similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y protege productos similares de una misma rama comercial, causando riesgo de confusión según los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de marcas.

La parte preponderante del nombre comercial solicitado copia la marca registrada a nombre de mi representada, dicho vocablo (PECADO), se hace acompañar de un diseño y la denominación de uso común DULCE, que no son elementos de peso que le den distintividad como lo afirma el Registro. El grado de asociación mental entre el signo propuesto y la marca registrada es inevitable debido a que ambos se refieren a productos o servicios brindados en cafeterías, con el mismo canal de comercialización y el mismo tipo de consumidor.

La palabra dulce califica el giro comercial ya que esta relacionada directamente con los

postres y alimentos vendidos en una cafetería restaurante.

Un diseño no puede ser una marca evocativa, por lo que la afirmación del Registro en cuanto a que el diseño evoca el acondicionamiento de los locales comerciales es errónea. No se puede otorgar exclusividad al diseño presentado ya que es de uso común para las cafeterías. Por lo que se debió haber aplicado por parte del Registro de Propiedad Industrial el inciso g) del artículo 7 de la ley de marcas, por falta de distintividad del nombre comercial. Cita doctrina y jurisprudencia relacionada con el caso. Solicita se declare con lugar la oposición y se deniegue el nombre comercial solicitado.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita y vigente a nombre de la empresa **FREDDO FRESAS, S.A.**, la marca: “**PECADO**” registro 248771, para proteger y distinguir: postre de frutas a base de plátano maduro, fresas y queso, en clase 29 internacional, según certificación de registro visible a folio 18 del expediente principal.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente, a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos. En el caso concreto lo que se está solicitando es un nombre comercial, el cual debe ser cotejado con la marca de fábrica y comercio inscrita, por lo que le corresponde como fundamento legal, la aplicación de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros

Signos Distintivos y el 24 de su Reglamento.

En el caso particular se le debe indicar al apelante que el fundamento de derecho utilizado en el recurso de apelación es erróneo, ya que para la admisibilidad de un nombre comercial se determina *prima facie*, si supera los requisitos descritos en el artículo 65 de la ley en relación con la definición de nombre comercial contenida en el artículo de la ley de rito.

Por lo tanto, utilizar los incisos g) del artículo 7 de la ley de marcas y los incisos a) y b) del artículo 8 de la misma ley, para fundamentar su recurso no es lo que en derecho procede.

Lo que si procede es utilizar las normas de marcas en cuanto a requisitos procesales de registro como lo indica el artículo 41 del reglamento a la ley de marcas.

Además de lo anterior hay que tener presente una diferencia sustancial en cuanto a las marcas y nombres comerciales que se deriva del concepto de los mismos incluido en el artículo 2 de la ley de marcas: La marca es un signo que permite a los empresarios **distinguir sus productos o servicios** frente a los productos o servicios de los competidores, mientras el nombre comercial es el signo o denominación que **identifica a una empresa en el tráfico mercantil** y que sirve para identificarla, individualizarla y distinguirla de las **demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares**.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, el giro comercial y los productos que protegen.

SIGNO SOLICITADO



Un establecimiento comercial dedicado a cafetería y restaurante.

SIGNO REGISTRADO

PECADO

Postre de frutas a base de plátano maduro, fresas y queso.

Bajo las citadas consideraciones, este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la oposición incoada por la empresa **FREDDO FRESAS, S.A.**, toda vez que la naturaleza de los signos permite su coexistencia registral:

Si bien los signos presentan en su estructura una semejanza parcial al contener la denominación **PECADO**, la finalidad de estos difiere y por ende no existe posibilidad de confusión para el consumidor final.


En el caso bajo examen el nombre comercial solicitado puede convivir en el mercado con la marca registra, ya que distinguen cosas totalmente distintas. En primer lugar, el nombre comercial solicitado protege un establecimiento comercial determinado de otros en el mercado, a modo de ejemplo el nombre **DULCE PECADO** es perfectamente diferenciable del restaurante cuya titularidad ostenta la sociedad **FREDDO FRESAS, S.A.**, cuyo nombre comercial o establecimiento lleva el mismo nombre (**FREDDO FRESAS**).

El hecho que exista una marca **PECADO** para distinguir un postre no amerita per se, que llegue a confundirse con el establecimiento comercial distinguido con el nombre solicitado, son cosas totalmente distintas, bajo ningún razonamiento el consumidor ligara el nombre comercial solicitado con el postre que se expende en el establecimiento comercial del recurrente.

Se reitera al impugnante que los incisos g) del artículo 7 y a), b) del artículo 8 de la ley de marcas no pueden ser utilizados en el examen de admisibilidad de un nombre comercial, y analizado el nombre comercial solicitado cumple con los requisitos definidos por este Tribunal, de la siguiente forma: “(...) a) **perceptibilidad**, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2º de la Ley de Marcas); b) **distintividad**,

es otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2° ibídem); c) **decoro**, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 ibídem); y d) **inconfundibilidad**, vale aclarar, que no se preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas). De tal suerte, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2° y 65 de la Ley de Marcas, al momento de ser examinado el *nombre comercial* que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora, no siendo procedente que a dicha clases de signos distintivos se les pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de inscripción señaladas en los artículos 7° y 8° de ese cuerpo normativo, que están previstas –valga hacerlo recordar– para otros signos (...)” (VOTO 05-2008 de las once horas del catorce de enero de dos mil ocho).



El nombre comercial solicitado “” cumple la función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares; en este caso de otros restaurantes y cafeterías, donde no se verá confundida la clientela. Por lo tanto el nombre comercial se ajusta a los requisitos de admisibilidad del artículo 2 y 65 de la ley de marcas.

En atención a los reparos este Tribunal, concluye que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado **EDUARDO DÍAZ CORDERO**, en su condición de apoderado especial de **FREDDO FRESAS, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:55:14 horas del 26 de julio de 2018, la que en este acto se confirma haciendo énfasis a lo agregado por el órgano de alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteado por el licenciado **EDUARDO DÍAZ CORDERO**, en su condición de apoderado especial de **FREDDO FRESAS, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:55:14 horas del 26 de julio de 2018, la que en este acto se confirma en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM