
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0093-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

YOSELLYN HIDALGO MORA, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2020-8137)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0184-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas y cuarenta minutos del nueve de abril de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora Yosellyn Hidalgo Mora, titular de la cédula de identidad número 1-1422-0702, vecina de San José, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:39:35 del 08 de enero de 2021.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

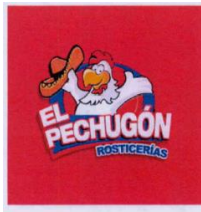
PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora Yosellyn Hidalgo Mora, de calidades indicadas, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios



para proteger en clase 43 de la clasificación de la nomenclatura internacional: servicios de restauración (alimentación).

En resolución dictada a las 15:39:35 del 08 de enero de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca por derecho de terceros de conformidad con el artículo 8 inciso a y b de la Ley de marcas y otros signos



distintivos, al existir inscrita la marca  , en clase 43 para proteger: “servicios para proveer alimentos y bebidas”.


Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la señora Yosellyn Hidalgo Mora, presenta recurso de apelación contra la resolución final indicada, mediante escrito presentado el día 22 de enero de 2021 y manifestó como agravios lo siguiente:

1.- Considera que, desde el punto de vista de la impresión, gráfica, fonética e ideológica, el signo "LA PECHUGUITA Pick Up Station" es suficientemente distinto del signo registrado "EL PECHUGÓN ROSTICERÍAS" para acceder a la inscripción registral de la marca solicitada. La semejanza que comparten ambos signos se basa en que ambos provienen de la palabra "pechuga", más si se valoran todos los elementos de las marcas esa similitud no es suficiente como para considerar que el consumidor normal de los productos vinculados a la clase 43 se va a confundir.

2.- Señala que el nombre solicitado está en femenino y el registrado en masculino.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, la existencia del siguiente signo distintivo inscrito en el Registro de Propiedad Intelectual:



1.- Marca de servicios: , registro número 257897, inscrita el 2 de diciembre de 2016 y vigente hasta el 2 de diciembre de 2026, para proteger en clase 43: servicios para proveer alimentos y bebidas. Titular: **Javier Castellanos Gutiérrez** (folio 7 y 8 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter relevantes para la resolución del presente asunto.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración la certificación del signo inscrito, tenida como hecho probado en esta resolución.

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la

esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

[...]

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios

diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) de la ley en concordancia con el artículo 24 del reglamento, es muy claro en negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes, porque este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, y también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican así como la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la imposibilidad de registro cuando los signos propuestos se procuren para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión en conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); además debe tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Desde esta perspectiva, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En ese mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el Proceso N° 84-IP-2015, Quito, del 04 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, refuerza la tesis expuesta al indicar:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha dictaminado que: “... el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles (...). Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual (...). Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras (...). Así, tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no.” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Siendo entonces, que la marca propuesta y la marca inscrita son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO



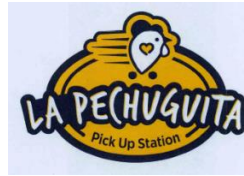
Para proteger en clase 43 de la clasificación de la nomenclatura internacional: servicios de restauración (alimentación).

MARCA INSCRITA



Para proteger en clase 43: servicios para proveer alimentos y bebidas

De conformidad con el cotejo realizado y analizando los signos en su conjunto, se denota que a nivel gráfico los signos son muy diferentes, por lo que no existe



posibilidad de confusión. Tanto el solicitado

como el inscrito



se componen de un conjunto de elementos que los caracterizan e individualizan; el solicitado contiene dentro de su estructura gramatical las palabras “LA PECHUGUITA” y además “Pick Up Station”, en contraposición con el signo inscrito que tiene las palabras “EL PECHUGÓN ROSTICERÍAS”, siendo por tanto diferentes, los elementos gráficos de ambos son disímiles, lo que permite una correcta diferenciación por parte del consumidor. En cuanto al diseño, el signo solicitado está formado por un óvalo, en su interior tiene varios elementos: la figura de un ave en la parte superior, con unos trazos horizontales al lado de color negro, dentro del ave un corazón y dos puntos en la parte inferior, además mezcla el color amarillo, blanco y negro, con las palabras ya indicadas; mientras que el inscrito tiene la totalidad de los elementos que lo componen dentro de un cuadrado y en este caso los colores son el rojo, azul, blanco y anaranjado, además contiene la figura de un gallo con un sombrero y las palabras “EL PECHUGÓN ROSTICERÍAS”.

En cuanto al cotejo fonético y dada la composición de las palabras, en el requerido: **“LA PECHUGUITA Pick Up Station** y en el inscrito: **EL PECHUGÓN ROSTICERÍAS”**, es claro que su pronunciación es muy diferente, por lo tanto, no existe posibilidad de confusión tampoco en este ámbito.

Desde el punto de vista ideológico, en cuanto a las palabras: **“LA PECHUGUITA”** en el signo pedido y **“EL PECHUGÓN”** en el inscrito, si bien es cierto ambas palabras se

derivan de la palabra “pechuga”, no existe posibilidad de confusión dadas las diferencias tan claras que tienen los signos analizados en su integridad, tal y como fue desarrollado anteriormente.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. Situación que tal y como ha sido analizada líneas arriba, sucede en el presente caso, los signos no se confunden dadas las diferencias sustanciales a nivel gráfico y fonético, recayendo en innecesario aplicar el principio de especialidad.

Partiendo de lo antes expuesto, los agravios del apelante deben ser de recibo, ya que el signo que solicita cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con el signo inscrito; no existe riesgo de confusión en el consumidor, ya que conforme al cotejo realizado se determinó en primer plano, que los signos son diferentes en su conjunto y tienen características propias que los individualiza.

Conforme lo expuesto y realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, no existe la posibilidad de que surja un riesgo de confusión, ni tampoco de asociación entre los signos

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De este modo, contrario a lo señalado por el Registro de la Propiedad Intelectual, este Tribunal considera que la marca propuesta resulta admisible y por ello, se declara con lugar el recurso de

apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:39:35 del 08 de enero de 2021, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción si otro motivo no lo impidiera.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Yosellyn Hidalgo Mora, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:39:35 del 08 de enero de 2021, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite



de inscripción de la marca en clase 43 de la clasificación de la nomenclatura internacional: servicios de restauración (alimentación) si otro motivo no lo impidiera. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33