

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2021-0107-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS**

**INDUSTRIAS BUENOS AIRES, S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-10087)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**



## **VOTO 0219-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintitrés de abril de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **María Fernanda Retana Gamboa**, cédula de identidad 1-1287-0369, vecina de San Rafael Arriba de Desamparados, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía **INDUSTRIAS BUENOS AIRES, S.A.**, cédula jurídica 3-101-017589, domiciliada en San José, Barrio Naciones Unidas, de la entrada principal del Colegio Seminario, 125 metros este, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 08:12:39 horas del 03 de febrero de 2021.

**Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La representación de la empresa **INDUSTRIAS BUENOS AIRES, S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca



de servicios en clase 43 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *prestación de servicios de restaurante en la especialidad parrillada.*

Mediante resolución de las 08:12:39 horas del 03 de febrero de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria por considerar que el signo propuesto es inadmisibles por razones intrínsecas por cuanto provoca engaño con relación a los servicios, conforme al artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, y por razones extrínsecas conforme al artículo 8 incisos a) y b) del mismo cuerpo normativo, al encontrarse inscritas las marcas “**ORIGEN**” y



Inconforme con lo resuelto, el 10 de febrero de 2021, la representación de la empresa **INDUSTRIAS BUENOS AIRES, S.A.** interpone recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó que: 1. La actividad que desarrolla su representada es de restaurante, pero la limita a la parrillada, no se dedica a otras áreas, por lo que no se puede generar confusión o engaño en el consumidor. 2. Al pronunciar el signo solicitado se debe leer la frase "POR DON FERNANDO" junto con la palabra "ORÍGENES" lo que la diferencia plenamente, desde el punto de vista fonético, de los otros signos registrados. 3. Desde el punto de vista gráfico, la marca bajo el registro 261661, incluye un diseño que difiere completamente del diseño que se solicita inscribir. Con respecto a la marca bajo el registro 271830, esta no incluye diseño, como sí lo hace la marca de su representada y, la palabra Parrillada y por Don Fernando la diferencian de los signos inscritos. 4. Desde el punto de vista ideológico, si bien todas las marcas comparten la palabra ORIGEN/ORIGENES, al incluir el signo que se solicita inscribir la frase "POR DON FERNANDO", establece

claramente la procedencia, principio, causa o motivo de su producto, lo cual no sucede con los signos distintivos previamente inscritos. 5. Compartir servicios que correspondan a la misma naturaleza, no resulta en un criterio para rechazar la inscripción de una marca, pues el signo contiene suficientes elementos diferenciadores (fonética, gráfica e ideológicamente) con relación a los previamente inscritos, que permite a los consumidores distinguir a unos de otros.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las marcas:

1.  , registro: 261661, inscrita desde el 04 de mayo de 2017 y vigente hasta el 04 de mayo de 2027, titular: Edgar Arturo Silva Loaciga, para proteger y distinguir en **clase 30** internacional: *café, té y cacao*; en **clase 32** internacional: *cerveza*; y en **clase 43** internacional: *servicios de restaurantes*. (Folios 7 y 8 del legajo digital de apelación)

2. “**ORIGEN**”, registro: 271830, inscrita desde el 11 de junio de 2018 y vigente hasta el 11 de junio de 2028, titular: PURE EXPERIENCE MOS SOCIEDAD ANÓNIMA, para proteger y distinguir en **clase 39** internacional: *organización de viajes turísticos propios de una agencia de turismo o corredor de viajes. Transporte de personas por carretera, agua y aire; servicios de alquileres de vehículos de transporte*; en **clase 41** internacional: *servicios de entretenimiento, cuyos propósitos son el recreo, diversión, esparcimiento y distracción de personas*; y en **clase 43** internacional: *servicios de información sobre viajes prestados por intermediarios y agencias de turismo. Servicios de alojamiento, albergue y abastecimiento de comida para viajeros, mediante la reserva de habitaciones en hoteles, villas y en otro tipo de inmuebles o establecimiento de hospedaje temporal. Así como, la reserva de paquetes de alimentación*. (Folios 9 y 10 del legajo digital de apelación)

---

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

**CUARTO. SOBRE EL 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.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO** La marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca, la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentarse alguna confusión al respecto.

Las objeciones a la inscripción de una marca pueden derivarse de motivos intrínsecos o extrínsecos. En relación con el caso concreto se analizará primeramente lo relacionado a las objeciones por motivos intrínsecos, es decir por la relación existente entre la marca y los productos a proteger y distinguir, ya sea porque no tienen suficiente aptitud distintiva, o bien engañe, califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata. En este sentido es necesario traer a colación la Ley de marcas y otros signos distintivos, que establece:

Artículo 7: **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: ...

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo

---

o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. ... (La negrita es del original)

El carácter engañoso, al que hace referencia dicho inciso habrá de determinarse en relación con el producto o servicio que se pretende proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, establece lo siguiente en cuanto a los signos engañosos:

... El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error...

Para determinar que la marca pueda provocarlo, habrá que posicionarse en el lugar del consumidor y discernir lo que la marca transmite o sugiere, con las características de los productos que busca proteger y distinguir; no es necesario que el engaño se materialice, es suficiente con la posibilidad de que este se produzca.

Dicho lo anterior, no concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de la



Propiedad Intelectual, al rechazar el signo propuesto en clase 43 de la nomenclatura internacional, al estimar ese Registro que contraviene lo dispuesto en el inciso j) del artículo 7) de la Ley de marcas y otros signos distintivos citado, ya que el signo solicitado no resulta engañoso, por cuanto no evoca en la mente del consumidor una idea errónea acerca de los servicios que se pretenden distinguir.

En el análisis de las razones extrínsecas, la normativa marcaría contempla la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

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:

Artículo 8°- **Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es 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 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.

(La negrita es del original)

Y es que al ser la finalidad de una marca lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, evita que se pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Para determinar la presencia de esas similitudes que hacen imposible la coexistencia entre signos marcarios, se requiere la aplicación del cotejo marcario entre el signo solicitado y los signos registrados, y a efectos de llevar a cabo este análisis es menester hacer referencia al artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas y otros signos distintivos, que establece las pautas a seguir para hacer el indicado análisis, y que, entre otros, dispone:

Artículo 24.-Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. ...

Así las cosas, es necesario realizar la siguiente comparación:

#### MARCA PROPUESTA



**Clase 43:** *prestación de servicios de restaurante en la especialidad parrillada.*

#### MARCA REGISTRADA



**Clase 30:** *café, té y cacao.* **Clase 32:** *cerveza.* **Clase 43:** *servicios de restaurantes.*

## MARCA REGISTRADA

### ORIGEN

**Clase 39:** *organización de viajes turísticos propios de una agencia de turismo o corredor de viajes. Transporte de personas por carretera, agua y aire; servicios de alquileres de vehículos de transporte.* **Clase 41:** *servicios de entretenimiento, cuyos propósitos son el recreo, diversión, esparcimiento y distracción de personas.* **Clase 43:** *servicios de información sobre viajes prestados por intermediarios y agencias de turismo. Servicios de alojamiento, albergue y abastecimiento de comida para viajeros, mediante la reserva de habitaciones en hoteles, villas y en otro tipo de inmuebles o establecimiento de hospedaje temporal. Así como, la reserva de paquetes de alimentación.*

Al realizar el análisis de los signos se denota que, a nivel gráfico, el signo propuesto se encuentra compuesto por los términos: “Parrillada”, “ORÍGENES” y “por Don Fernando”, incluido el diseño; con respecto a las marcas inscritas una es denominativa y la otra es mixta. Es importante recordar que la parte denominativa prevalece sobre el elemento gráfico o diseño, que no puede ser pronunciado, ello conlleva a que las marcas suelen ser recordadas por dicho elemento denominativo, en este sentido, se hace notar que el elemento preponderante en el signo solicitado, por su propias dimensiones y disposición, es el término “ORÍGENES”, el cual es coincidente con el de la marca mixta , y que a su vez resulta similar a la marca denominativa “ORIGEN”. Los términos “Parrillada” y “por Don Fernando” son secundarios dentro del signo solicitado y no aportan suficiente distintividad al signo, nótese que incluso sus dimensiones son muy inferiores en comparación con el término preponderante “ORÍGENES”, y bajo el recuerdo imperfecto que suele conservar en su memoria el consumidor pasan a un segundo plano.

En cuanto al cotejo fonético, su pronunciación es semejante en la marca propuesta y las registradas, el sonido que generan en el oído humano es similar, al grado de provocar confusión.

Desde el punto de vista ideológico, el elemento preponderante de las marcas recae en la palabra “ORÍGENES” y “ORIGEN”, términos que poseen el mismo concepto, uno en plural y el otro en singular, pero evocan la misma idea, sea inicio, principio, nacimiento, motivo o causa.

Corolario del análisis realizado, este Tribunal comparte el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, al determinar que el signo propuesto y las marcas registradas, son semejantes en grado de producir confusión en el consumidor.

En cuanto a los servicios que protegen y distinguen, estos poseen la misma naturaleza en clase 43 de la nomenclatura internacional y están estrechamente relacionados, por ser servicios competidores, por lo que resultan fácilmente confundibles por parte del consumidor medio, y la limitación a parrillada por parte de la solicitante no genera ninguna diferencia por cuanto los signos inscritos protegen, en la misma clase, “*servicios de restaurantes*” y “*Servicios de... abastecimiento de comida para viajeros... Así como, la reserva de paquetes de alimentación*” los cuales pueden perfectamente incorporar alimentos preparados a



la parrilla, por lo que la inscripción del signo  provocaría un inminente riesgo de confusión y de asociación empresarial.

Respecto a la manifestación de la recurrente de que al incluir el signo que se solicita inscribir la frase "POR DON FERNANDO" se establece claramente la procedencia de su producto, asimilándola así al origen empresarial, esta no resulta atendible

pues nótese que la solicitante de la marca es **INDUSTRIAS BUENOS AIRES, S.A.**, lo que en nada se relaciona con “DON FERNANDO”, partícula que podría asimilarse a un término fantasioso con respecto a la marca solicitada, y nunca podría atribuírsele ser un origen empresarial.

Partiendo del análisis realizado, se rechazan los agravios expuestos por el apelante, y se concluye que la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad para coexistir con las inscritas, lo que imposibilita su registración.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la señora **María Fernanda Retana Gamboa**, en su condición de apoderada de la empresa **INDUSTRIAS BUENOS AIRES, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:12:39 horas del 03 de febrero de 2021.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora **María Fernanda Retana Gamboa**, en su condición apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **INDUSTRIAS BUENOS AIRES, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el de la Propiedad Intelectual, a las 08:12:39 horas del 03 de febrero de 2021, la que en este acto **se confirma**. 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 el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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. **NOTIFIQUESE.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES.**

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26