

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2018-0030-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción como nombre comercial del signo**

*Bocatas Restaurante  
by XèqueBó*

**GABRIELA BARRANTES ARAGON, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 4292-2017)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO 0244-2018***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas con veinticinco minutos del doce de abril de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la señora **Gabriela Barrantes Aragón**, mayor, casada una vez, vecina de Heredia, titular de la cédula de identidad 1-1114-0304, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:14:31 horas del 23 de noviembre de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de mayo de 2017, la señora **Gabriela Barrantes Aragón**, de calidades y en su condición antes

indicada, solicitó la inscripción como nombre comercial del signo

*Bocatas Restaurante  
by XèqueBó*

, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a la elaboración y venta de alimentos”*.

**SEGUNDO.** Que publicados los edictos de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día 18 de julio de 2017, el señor **Loic Hervot Urcuyo**, mayor, soltero, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-1107-0932, y en su condición personal, planteó oposición contra la solicitud de registro del nombre comercial antes citado, basada en la



inscripción de su nombre comercial **GREEN DELI**, que lo ha utilizado en el comercio costarricense, así como la similitud gráfica, fonética e ideológica existente entre éstos, y el posible riesgo de confusión y asociación entre los signos que nos ocupan. Como fundamento legal de su oposición cita los artículos 16, 17 y concordantes de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 7978.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 11:14:31 horas del 23 de noviembre de 2017, dispuso: “... *I. Se declara con lugar la oposición planteada por **LOIC HERVOT URCUYO**, cédula 1-1107-0932, en su condición personal, contra de la solicitud de inscripción del nombre comercial “**Bocatas Restaurante by XèqueBó** (*

*Bocatas Restaurante  
by XèqueBó*

*)” solicitada por **GABRIELA BARRANTES ARAGÚS** (sic), cédula de identidad número 1-1114-0304, en su condición personal, la cual se deniega. ...”.*

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado en fecha 29 de noviembre de 2017, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la señora **Gabriela Barrantes Aragón**, en su condición personal, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución anterior, expresando agravios, siendo que el recurso de revocatoria fue rechazado por el Órgano a quo, razón por la cual conoce este Tribunal de alzada del recurso de apelación interpuesto.

**QUINTO.** 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el juez Vargas Jiménez, y;**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que se encuentra inscrito el nombre



comercial **GREEN DELI**, bajo el registro número **255301**, perteneciente al señor **Loic Hervot Urcuyo**, inscrito desde el 21 de setiembre de 2016, para proteger y distinguir: “*un establecimiento comercial dedicado a la elaboración y venta de alimentos*”. (Ver folios 84 y 85).

**SEGUNDO. 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.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción del nombre



comercial **by XèqueBó** conforme la prohibición dada por los artículos **64** y **65** de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto considera que a nivel gráfico, fonético e ideológico, se da una coincidencia entre éste y el nombre comercial inscrito



Por su parte, la recurrente destacó en su escrito de apelación como agravios que: 1) El nombre comercial pretendido se encuentra compuesto de cuatro palabras, tres de las cuales son términos genéricos, a saber: Bocatas, by que significa por en inglés, y restaurante, por lo que únicamente la palabra “XèqueBó” estaría sujeta a cotación marcaria. 2) El nombre comercial de la opositora contiene al menos un término genérico, la palabra BOCATA. 3) Quedó demostrada en la resolución apelada que el término “bocata” es genérico y que significa bocadillo, según la Real Academia Española. 4) El nombre del establecimiento comercial que se pretende inscribir contiene como elemento distintivo el término “XèqueBó”, el cual hace la diferencia y le distingue entre ambos nombres. 5) Que en caso de oposición el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos regula la situación y da pautas o reglas que deben utilizarse para resolver, así en su inciso b) establece lo siguiente: “... b) *en caso de marcas que tiene radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos.*”. La resolución recurrida no aplicó esta regla. 6) Ateniéndose a la regla anterior, el análisis debe centrarse en el término “XèqueBó”, por lo que la recurrente arribó a la conclusión de que no existe similitud alguna entre ambos nombres comerciales; de hecho, no se puede considerar el término “bocata” como el distintivo pues es un término genérico. Existen suficientes diferencias entre el nombre comercial inscrito propiedad del oponente “Bocata Green Deli” y el nombre comercial solicitado “Bocatas Restaurante by XèqueBó, por lo que es procedente la inscripción.

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** El artículo 41 del Reglamento de la Ley de Marcas dispone que son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes; lo que en este caso en particular, nos lleva a la aplicación del artículo 44 del mismo Reglamento que

regula las oposiciones. Las situaciones fácticas en oposición -para el caso sub examine-, consisten en que el opositor ya posee debidamente inscrito, desde el 21 de setiembre del 2016, el nombre



comercial **GREEN DELI** para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a una cafetería y venta de productos gourmet en San José, Freses de Curridabat, 400 metros al sur de la Universidad Fidelitas; es decir, es el titular de un derecho registrado y presenta prueba suficiente de la existencia y utilización actual de tal establecimiento. La requirente solicita

*Bocatas Restaurante  
by XèqueBé*

inscripción de nombre comercial , a partir del 10 de mayo del 2017, sito en Heredia, Heredia centro, 100 metros este del ICE, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la elaboración y venta de alimentos. Pues bien, para este tipo de situaciones, el numeral 24 del Reglamento de la Ley de Marcas advierte que, tanto para la realización del examen de fondo, como para las 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.*
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*

- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;*
- f) No es necesario que hay ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincracia del consumidor normal de los productos o servicios; ...”.*

Deben tener presentes las partes interesadas que, las reglas ahí establecidas, no deben entenderse de forma individual, sino que de conformidad con la hermenéutica de interpretación necesaria, deben conjuntarse; así que no bastaría en un caso como el presente, atenernos a un simple cotejo (inciso a) del referido ordinal), sino que debemos acudir al resto de las reglas que por la naturaleza, contenido o extensión de los derechos que se están ventilando deban ser considerados por el juzgador, en consorcio de los principios de la sana crítica aplicables en esta materia.

Tampoco se apegaría a Derecho, este órgano colegiado, si para la solución de este caso en particular, nos fundamentáramos únicamente en el inciso b) del referido artículo 24, como pretende la solicitante recurrente, pues amen del necesario cotejo realizado, debemos dar más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; además, ambos signos opuestos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se presentan al consumidor este tipo o clase de establecimientos comerciales, en que se expenden u ofrecen servicio de venta de alimentos, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados.

Por otra parte, debe el Tribunal analizar, de conformidad con los principios de la sana crítica, si los productos o servicios que ofrecen ambos establecimientos comerciales son de la misma naturaleza (alimentos en ambos casos) o que pueda existir la posibilidad para el consumidor de asociarlos o relacionarlos. Así pues, veamos: ambos poseen radicales idénticos, “**BOCATA**”;

ambos se dedican al servicio de venta de alimentos; el primero abrió desde el 2016 en Curridabat, y a partir del 2017 otro establecimiento abrió en Heredia, utilizando el mismo radical inicial. ¿Qué pensará el consumidor común?, ¿Que el propietario del primer establecimiento abrió un segundo establecimiento en Heredia? Al respecto, agrega la regla del inciso f) del referido numeral 24 que no es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios. De nuevo, en aplicación de reglas de sana crítica, este Tribunal considera, el tipo de consumidores que normalmente tienen capacidad de pago y traslado a lugares diversos como Curridabat o Heredia, poseen características, cultura e idiosincrasia similares que podrían posibilitar dicha confusión o error entre ambos establecimientos comerciales, cuyo radical es “**BOCATA**” que venden o prestan servicios de alimentación. En este sentido, la ley marcaría nacional tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos legítimos de los titulares de marcas u otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores (bloque de legalidad).

A lo anterior se adiciona que, el artículo 2 de la Ley de Marcas define la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Señala al respecto, la doctrina que: “... *El carácter distintivo de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere. El carácter distintivo dota al signo de un significado para el consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, la identifica con un producto o servicio y la vincula con un origen empresarial determinado... El carácter distintivo constituye un elemento clave en la definición de marca y sirve para excluir signos per se no aptos para constituir marca... la marca carece de carácter distintivo cuando no permite distinguir los productos o servicios de una empresa respecto de otras. ...*” **LOBATO (Manuel). Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. 2ª edición, Thompson Civitas, Editorial Aranzadi S.A., Pamplona, España, 2007.**

Una vez realizado el proceso de confrontación del nombre comercial cuyo registro se solicita

*Bocatas Restaurante*  
*by XèqueBó*

con el nombre comercial inscrito

  
*Bocata*  
GREEN DELI

, este

Tribunal considera que tal y como lo resolvió el Órgano a quo, efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en los artículos 64 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En el presente caso hay una evidente identidad gráfica, fonética e ideológica en su aspecto denominativo propiamente en su factor tópico preponderante, sea **“Bocatas”** vs **“Bocata”**, que son los elementos que el consumidor va a recordar con más fuerza sobre la parte figurativa que conforma los signos enfrentados, ya que dichos términos son los componentes principales de los nombres comerciales enfrentados, al ser éste el que causa mayor impacto en la mente del consumidor. El elemento concentrador de la aptitud distintiva en ambos casos es **“Bocatas”** y **“Bocata”**, y el giro comercial es coincidente en cuanto a un establecimiento comercial dedicado a proteger la elaboración y venta de alimentos, para un restaurante y una cafetería.

Con relación al cotejo gráfico, fonético e ideológico, comparte este Tribunal el análisis y fundamentación dados por el órgano a quo en la resolución aquí recurrida, por lo que el consumidor podría confundirse al asociar los giros comerciales a un mismo origen empresarial.

Así las cosas, puede precisarse que el signo propuesto no cuenta con una carga diferencial que le otorgue aptitud distintiva, lo que aumenta la probabilidad que se dé un riesgo de confusión y asociación, ya que puede suceder que el consumidor les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común.

En consecuencia, no es dable la registraci3n de un signo que genere alg3n riesgo de confusi3n o asociaci3n en el p3blico consumidor, ya que tal prohibici3n, se establece en protecci3n de 3ste y del titular de un signo previamente inscrito.

As3 las cosas, y habiendo analizado el signo inicialmente presentado

*Bocatas Restaurante  
by XèqueB3*

, al existir riesgo de confusi3n y de asociaci3n entre los signos enfrentados, este Tribunal concuerda con el 3rgano **a quo**, en su disposici3n de declarar con lugar la oposici3n planteada y denegar la solicitud de registro del nombre comercial presentado por la se1ora **Gabriela Barrantes Arag3n**, estableciendo como fundamento los art3culos 64 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, quedando claro que el nombre comercial, cuya inscripci3n se pretende, hace nugatoria la solicitud de inscripci3n del mismo, por carecer de aptitud



distintiva con relaci3n al nombre comercial inscrito **Bocata GREEN DELI**, la cual como se indic3 es un requisito b3sico que debe cumplir todo signo que pretenda protecci3n registral.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por la apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Conforme a las consideraciones que anteceden resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelaci3n interpuesto contra la resoluci3n dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual debe confirmarse.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resoluci3n, de conformidad con los art3culos 25 de la Ley de

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Gabriela Barrantes Aragón**, en su condición personal, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:14:31 horas del 23 de noviembre 2017, la cual se confirma, declarándose con lugar la oposición planteada y denegándose la inscripción del nombre comercial solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. 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*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

***DESCRIPTORES:***

- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRES COMERCIALES.***
- IMPROCEDENCIA DEL NOMBRE COMERCIAL PROPUESTO.***