
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0059-TRA-PI

SOLICITUD DE REGISTRO COMO MARCA DEL SIGNO

INTELECTIVA RESTAURANT GROUP IRG, LLC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-8071)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0403-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas con trece minutos del diecisiete de julio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Giselle Reuben Hatounian, vecina de Santa Ana, cédula de identidad 1-1055-0703, en su condición de apoderada especial de la empresa **INTELECTIVA RESTAURANT GROUP IRG, LLC**, organizada y existente de conformidad con las leyes de Estados Unidos, domiciliada en Texas, 8021 Research Forest Drive Suite A. Woodlands TX 77382, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:26:46 horas del 04 de diciembre de 2019.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 29 de agosto de 2019, Giselle Reuben Hatounian en su condición de apoderada especial de la empresa **INTELECTIVA RESTAURANT GROUP IRG, LLC**, solicitó el registro de la marca de servicios:



Como marca de fábrica y comercio para distinguir en **clase 43** de la nomenclatura internacional: *“servicios de restauración, específicamente relacionados con tacos”*.

El Registro de la Propiedad Industrial rechazó mediante resolución 14:26:46 horas del 04 de diciembre de 2019 la marca solicitada, por considerar que incurría en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa solicitante apela, argumentando que:

1.- Las marcas no son similares, son diferenciables y únicas, fonética, visual y conceptualmente, son diferentes y considera que no hay manera de que un consumidor se confunda.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto el siguiente:

UNICO. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios:



Inscrita desde el 27 de febrero de 2017 y vigente hasta el 27 de febrero de 2027, bajo el registro número: **260180**, a nombre de MADE IN JAPAN S.A. en **clase 43** internacional para proteger: “*servicios de restaurante sushi (servicio de restaurante sushi)*” (folios 08 del expediente administrativo).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza de importancia para lo resuelto.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, la ya estudiada por el Registro en el expediente principal.

QUINTO: 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: La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios** a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”* (agregada la negrilla)

Un signo no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o **en trámite de inscripción**, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca 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.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, es muy claro al 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, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, o por la naturaleza de los productos o servicios que identifican la actividad mercantil que se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos sean 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 es cuando entre dos o más signos, se presentan 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 del Derecho debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de 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) y 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 hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que 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 el caso que nos ocupa, las marcas propuestas son las siguientes:

MARCA REGISTRADA	MARCA SOLICITADA
Titular: MADE IN JAPAN S.A	Solicitante: INTELECTIVA RESTAURANT GROUP IRG, LLC,
	

Analizados los signos, este Tribunal no comparte el cotejo realizado por el Registro de la Propiedad Industrial respecto a los signos contrapuestos, pues entre ellos y conforme al cuadro anterior, existen diferencias importantes, cada uno tiene su propia distintividad.

Ambos son signos mixtos, se combinan palabras con diseños y en un análisis de conjunto, se puede determinar que no presentan similitudes que provoquen confusión en el consumidor. Lo anterior debido a que, como puede observarse la forma en sus diseños, los colores y los elementos de cada uno, son diferentes, sus particularidades las hacen fácilmente individualizables. El signo inscrito tiene las palabras “nacionsushi”, a colores: naranja, blanco y rosado, se encuentran fuera de la figura geométrica, mientras que la solicitada contiene las palabras: “TACO NATION”, escritas en color negro, bajo ellas dos figuras geométricas en forma de cuña color negro que apuntan a una estrella roja colocada en el centro, por lo que no existe posibilidad alguna de que se relacionen.

Es claro que gráfica, fonética e ideológicamente son muy diferentes y no existe posibilidad de confusión por lo que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción, ya que, realizado el cotejo con la marca inscrita, se denota que son diferentes y se permite su inscripción.

En ese sentido los agravios son de recibo conforme las consideraciones anteriores, ya que no se transgrede con la marca propuesta el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, toda vez que el signo solicitado es suficientemente distintivo para diferenciar sus productos de los de la competencia.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, citas legales, jurisprudencia y doctrina este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la empresa **INTELECTIVA RESTAURANT GROUP IRG, LLC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:26:46 horas del 04 de diciembre de 2019, la que se revoca para que se continúe con el trámite si otro motivo ajeno al indicado por este Tribunal no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el **Recurso de Apelación** interpuesto por la abogada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la empresa **INTELECTIVA RESTAURANT GROUP IRG, LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:26:46 horas del 04 de diciembre de 2019, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite si otro motivo ajeno al indicado por este Tribunal no lo impidiere. 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 dejará 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: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TNR: 00.72.33