

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2019-0300-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA (LA CANELA) (43)

AGNES JOHANA MORA RUGAMA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2017-3792)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0447-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas treinta y cuatro minutos del catorce de agosto del dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por la señora Agnes Johana Mora Rugama, mayor de edad, casada una vez, enfermera, vecina de Cartago, con cédula de identidad 7-0127-0043, en carácter personal, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:11:40 horas del 14 de julio del 2017.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO


PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora Agnes Johana Mora Rugama, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca mixta comercial y



de servicios, para proteger y distinguir en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza: “Restaurante, Panadería, Cafetería y Distribución de alimentos”. A lo anterior, el

Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 14:11:40 horas del 14 de julio del 2017, que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y rechazó la marca solicitada. Inconforme con lo resuelto, mediante apelación presentada el 20 de julio del 2019, la señora Mora Rugama manifestó como agravios únicamente que dentro del plazo otorgado por el Registro Nacional, presentó solicitud de nulidad contra la marca registro 254969,




específicamente . Cuestión por la que el Registro de la Propiedad Industrial procedió a decretar el suspenso mediante auto del 26 de julio del 2017, y siendo que el trámite de nulidad fue rechazado, se procedió al levantamiento del suspenso mediante auto del 6 de marzo del 2019.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial



, registro 254969, cuyo titular es la señora FABIOLA JIMENEZ ALVARADO, inscrito desde el 9 de setiembre del 2016, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a distribución y venta de productos de repostería y panadería, y servicio de cafetería (folio 4 expediente principal).”*

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 LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la

presente resolución por parte del Tribunal, el certificado de nombre comercial a folio 4 del expediente principal.

QUINTO. Una vez 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. Analizada la resolución final venida en alzada, así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, fundamentándose en el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que dice: *“Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior”*

Como puede observarse, la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. En consecuencia, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro del signo, obteniendo un derecho de exclusiva sobre éste en relación con los productos o servicios que ofrece. Asimismo, ampara los derechos del consumidor a ejercer su elección de consumo en forma libre, permitiéndole, escoger los productos o servicios que desea, sin peligro de confusión en relación con su calidad o sobre el origen empresarial de los mismos

Aunque el único agravio expuesto por la solicitante y apelante fue la solicitud de cancelación



de la marca inscrita *de la U*, misma que no prosperó, éste Tribunal debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, con el fin de clarificarle a la parte interesada la razón por la cual se deniega su solicitud, mediante el escenario que se plantea conforme los supuestos

regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 del Reglamento a esa ley, Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002.

En el caso concreto lo que se está solicitando es una marca de servicios, la cual debe ser cotejada con un nombre comercial inscrito. Lo que debe ser dilucidado es si la coexistencia de los signos enfrentados pueden ser susceptibles de causar confusión en los terceros; y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“...proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y 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...” (Artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos)”

Siendo entonces que en el caso que nos ocupa, la marca propuesta y la marca inscrita, son las siguientes:

<p><i>Signo</i></p>		
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

<i>Registro</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Registrada</i>
<i>Marca</i>	<i>de Servicios</i>	<i>Nombre Comercial</i>
<i>No.</i>	-----	254969
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Restaurante, Panadería, Cafetería y Distribución de alimentos</i>	<i>Un establecimiento comercial dedicado a distribución y venta de productos de repostería y panadería, y servicio de cafetería</i>
<i>Titular</i>	<i>Agnes Johana Mora Rugama</i>	<i>Fabiola Jiménez Alvarado</i>

Al enfrentar dichos signos se determina similitudes entre ambas capaces de crear un riesgo de confusión, ya que no solo son signos mixtos donde en la parte denominativa, ambas comparten grafica e ideológicamente la denominación **LA CANELA** como elemento preponderante o tópico; y comparten el mismo concepto, en este sentido, analizamos que la palabra CANELA entre muchos conceptos significa: “...2. adj. Can. Dicho de un color: castaño... 6. f. coloq. Cosa muy fina y exquisita. U. para encarecer la valía dealgo o de alguien.

(<https://dle.rae.es/?id=77edIIZ>) término que en la actualidad el consumidor medio no desconoce; el resto de elementos de la marca mixta (tipografía, color, diseño, distintivo) y específicamente el lema “LOS ORIGINALES DESDE 1978 - ¡CLARO! SOLO EN LA CANELA” no le generan ningún tipo de diferenciación que de la posibilidad de no caer en el riesgo de confusión, pues la marca registrada está incluida en el nombre comercial. El signo pretendido carece de aptitud distinguir los servicios de entre otros de similar naturaleza, aplicándose la prohibición dicha.

En el caso, ha de tenerse presente que, los servicios que pretende desarrollar el signo solicitado, así como los giros comerciales, están relacionados y vinculados con los servicios del nombre comercial inscrito. Adviértase, que en lo que interesa **el signo solicitado** contempla en clase 43: “*Restaurante, Panadería, Cafetería y Distribución de alimentos*”, y el **nombre comercial inscrito** es para: “*Un establecimiento comercial dedicado a distribución y venta de productos de repostería y panadería, y servicio de cafetería*”.

Advierte este Tribunal que en el presente caso se puede dar riesgo de confusión y de asociación empresarial para los consumidores ya que estamos en presencia de marcas similares para

proteger servicios similares, por lo que lo procedente es rechazar la inscripción del signo



ya que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros conforme al artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Consecuentemente, el signo solicitado carece de la distintividad necesaria para poder ser susceptible de inscripción registral, además de que un signo no puede ser registrable cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos, servicios o giro comercial que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y el nombre comercial inscrito. El riesgo de confusión que surge precisamente cuando se presentan los supuestos indicados conlleva obligatoriamente a la inadmisibilidad del signo propuesto, según lo previsto en los artículos 7, 8 y 25 de la Ley de Marcas y 24 inciso f) de su Reglamento.

Se concluye que la marca que se pretende registrar podría afectar los derechos de la empresa titular del nombre comercial inscrito, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en los artículos 2 y 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de



la marca de servicios , fundamentado en una similitud ideológica con el signo inscrito



propiedad de la señora Fabiola Jiménez Alvarado, ya que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Agnes Johana Mora Rugama, en su condición personal, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad

Industrial de las 14:11:40 horas del 14 de julio del 2017, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la señora Agnes Johana Mora Rugama, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:11:40 horas del 14 de julio del 2017, 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 No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 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

mut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33