

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2018-0212- TRA-PI-



Solicitud de inscripción de Nombre Comercial

SHARON ANDREA MATAMOROS LOAIZA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2018-0808)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 0476-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del dieciséis de agosto de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora SHARON ANDREA MATAMOROS LOAIZA quien es mayor, soltera, ingeniera mecánica, titular de la cédula de identidad 1-1354-888 vecina de Santo Domingo de Heredia, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:40:16 horas del 23 de marzo de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de enero de 2018, la señora Sharon Andrea Matamoros Loaiza de calidades y condición indicada, solicita la inscripción del nombre comercial **LA KÁFE SML CAFÉ BAR (Diseño)** para proteger y distinguir:” Un establecimiento comercial dedicado a la industria gastronómica bajo la

modalidad de un bar de café y con disponibilidad de contratación para llevar reservaciones para



actividades especiales y "catering service". Con el siguiente diseño:

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 11:40:16 horas del 23 de marzo de 2018., resolvió con fundamento en el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el 24 de su Reglamento: “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

TERCERO. Que la señora Sharon Andrea Matamoros Loaiza de calidades indicadas presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:40:16 horas del 23 de marzo de 2018 y por ese motivo conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

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



Bajo el registro número 266060 en clase 43 internacional para proteger: “Servicios de restauración, consistente en la preparación de alimentos y bebidas para el consumo”. Inscrito el 13 de octubre de 2017. Titular **ARTES GASTRONÓMICAS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA.**

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos con tal carácter para la resolución del presente caso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente caso el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción presentada, al considerar que en ese



Registro se encuentra inscrita la marca de servicios Al realizar el cotejo a nivel gráfico determina que el signo solicitado es sumamente similar al inscrito en sus palabras “**LA KAFE**”, asimismo desde el punto de vista fonético que en cuanto a su pronunciación es similar, lo cual puede generar riesgo de confusión y asociación empresarial .

Por su parte la apelante en su escrito de agravios señala: 1) que la marca de servicios inscrita LAKAFFE (Diseño) en clase 43 internacional tienen un diseño diferente a la del signo solicitado, el cual utiliza las letras SML así como el diseño propio y la idea de ser un café bar. 2.) Agrega que es necesario considerar la coexistencia de una variedad de signos que se encuentran conformados por palabras que evocan “café” o “cafetería” y que por esa razón se le agregan las letras “SML” junto a la palabra “káfe “, cuyo origen es de fantasía y lo que hace es más bien evocar una complicidad con sus clientes en torno a un café.3) -Manifiesta que en cuanto al cotejo realizado

por el Registro, omite las palabras “CAFÉ BAR” y además relega las letras “SML”. Solicita declarar con lugar el recurso de apelación.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los agravios expuestos por la solicitante y apelante, a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos. En el caso concreto lo que se está solicitando es un nombre comercial, el cual debe ser cotejada con la marca de servicios inscrita, por lo que le corresponde como fundamento legal, la aplicación de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 24 de su Reglamento. Debe ser dilucidado si la coexistencia de los signos enfrentados puede ser susceptible de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegarse a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De los citados artículos 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, los signos bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:

SIGNO

SOLICITADO



Para proteger:” Un establecimiento comercial dedicado a la industria gastronómica bajo la modalidad de un bar de café y con disponibilidad de contratación para llevar reservaciones para actividades especiales y "catering service

SIGNO INSCRITO



Para proteger: “Servicios de restauración, consistente en la preparación de alimentos y bebidas para el consumo”.

Al enfrentar dichos signos se determina una estructura gramatical similar. Nótese que las letras **“LA KAFE”** están incluidas en el signo inscrito, en cuanto al cotejo a nivel gráfico ambos signos comparten la palabra **“LA KAFE”** para proteger un servicio relacionado con alimentación. Tal y como se puede observar entre los signos, en cuanto a la similitud gráfica, si bien es cierto se trata de signos mixtos con gráficos diferentes, a simple vistas se determina que las palabras son las mismas **LA KAFE**, lo que puede provocar confusión en el consumidor y las letras **SML** en el solicitado están escritas en letra muy pequeña y dentro de una taza de café, que sin bien indica la solicitante son sus iniciales del nombre y los apellidos, la palabra preponderante en el signo es la palabra **“LA KAFE”**, y las palabras **“CAFÉ BAR”** no le otorgan distintividad alguna, desde el

punto de vista fonético se determina que la pronunciación **es similar**, y en cuanto al giro comercial y los productos son del área gastronómica, por lo que puede existir riesgo de confusión y asociación empresarial por parte del consumidor

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente tal y como quedó indicado que los servicios a proteger por el nombre comercial solicitado, están relacionadas con los servicios de la marca inscrita. Adviértase, que en lo que interesa **el nombre comercial solicitado pretende proteger**: *“Un establecimiento comercial dedicado a la industria gastronómica bajo la modalidad de un bar de café y con disponibilidad de contratación para llevar reservaciones para actividades especiales y “catering service”*. Y **la marca de servicios inscrita**: *“Servicios de restauración consistente en la preparación de alimentos y bebidas para el consumo”*.

Nótese que los servicios de alimentación y restauración, son los mismos, referidos al área gastronómica, lo que podría producir que el consumidor perciba que los signos tienen un mismo origen empresarial, y ello conlleva a la posibilidad de confusión que es precisamente lo que el ordenamiento jurídico marcario trata de evitar, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados, se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Tome en cuenta la solicitante que el **riesgo de confusión**, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican los signos en conflicto en relación con el giro y actividad del nombre comercial solicitado, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

El hecho de que los listados por su orden protejan productos servicios y actividades que están relacionados y pertenezcan a un sector de venta de comida, vinculados entre sí, abonado a que los signos son similares en su parte denominativa al compartir las letras “**LA KAFE**”, se configura el riesgo de confusión en el consumidor, quienes quedarían en posibilidad de confundir el origen empresarial de los mismos, de coexistir los signos.

Resulta importante señalar en este escenario, que una vez registrado un signo y hasta tanto no haya sido cancelado, el mismo goza de la protección registral conforme lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Marcas, por lo que no puede aceptarse la inscripción de nuevos signos que contraríen otro inscrito en violación como es el caso que se conoce, del artículo 65 de la ley de rito en perjuicio del consumidor, la libre competencia y los derechos inscritos, esto a efecto precisamente de garantizar los objetivos del sistema marcario dados en el artículo 1 de la Ley de Marcas supra citado.

Con relación al agravio de la apelante relativo a que la marca de servicios inscrita LAKAFFE (Diseño) en clase 43 internacional tienen un diseño diferente a la del signo solicitado, el cual utiliza las letras SML así como el diseño propio y la idea de ser un café bar, se debe señalar que las letras SML las cuales se incluyen en la taza de café, que si bien son las iniciales del nombre y apellidos de la solicitante, resultan un poco visibles además de que no eliminan el riesgo de confusión, siendo la palabra predominante en los signos **LA KÁFE**, la cual provoca confusión con el registrado. En cuanto al agravio que se debe considerar la coexistencia de una variedad de signos que se encuentran conformados por palabras que evocan “café” o “cafetería” Al respecto se debe señalar que conforme al principio de legalidad, tanto la Autoridad Registral como este Tribunal, al momento de resolver las presentes diligencias debe fundamentar su decisión, única y exclusivamente en los autos que constan dentro de este expediente, resultando ajenos otros casos o expedientes relativos a solicitudes que son extrañas a este procedimiento, por cuanto en ellas han sido, a su vez, valorados los elementos y argumentos aportados en cada caso concreto, razón por la cual los agravios deben ser rechazados. En cuanto al agravio alegado por errores en el examen de fondo realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, se debe señalar que en el recurso de

revocatoria el a quo indica que en el análisis del cotejo ideológico por un error material se omitieron las letras SML, sin embargo se pronunció al respecto al indicar que no se elimina el riesgo de confusión con el signo registrado y que el público puede asumir que deviene del mismo origen empresarial, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Al concluirse que con el nombre comercial que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular de la marca de servicios inscrita, 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 , 65 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 del nombre comercial

fundamentado en una similitud gráfica y fonética con la marca de servicios inscrita



Por lo anterior, es procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **SHARON ANDREA MATAMOROS LOAIZA**, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:40:16 horas del 23 de marzo de 2018, la cual en este acto se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039 del 12 de

octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **SHARON ANDREA MATAMOROS LOAIZA**, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:40:16 horas del 23 de marzo de 2018, la cual en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción del signo 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

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora