
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2018-0243-TRA-PI



Oposición a inscripción del nombre comercial “

SAN MARKUS S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2017-2251 acumulado
2017-7366)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO 0500-2018

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las catorce horas
cuarenta minutos del veintiocho de agosto de dos mil dieciocho*

Recurso de apelación presentado por la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, abogada con cédula de identidad número 1-0812-0604 vecina de Curridabat, en su condición de apoderada especial de la empresa **SAN MARKUS S.A**, una sociedad constituida y organizada conforme las leyes de Panamá, domiciliada en Calle 74 San Francisco, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:28:11 horas del 17 de abril de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de marzo de 2017, por el señor **JOHN WILSON DUQUE JIMENEZ**, mayor, casado, comerciante de nacionalidad colombiana, con cédula de residencia 117000053817, vecino de Heredia en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad 3-101-659331 S.A ,

con cédula jurídica 3-101-659331 solicitó el registro del nombre comercial “**LOS AÑOS LOCOS**” (**Diseño**)“ para proteger y distinguir “Un establecimiento dedicado a




Restaurante”. Con el siguiente diseño:

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de julio de 2017 la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, apoderada de la empresa **SAN MARKUS S.A**, se opuso a la solicitud planteada, alegando motivos extrínsecos por cuanto su representada tiene registrada la marca **LOS AÑOS LOCOS** en Panamá y además presentó solicitud de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica en clase 43.

TERCERO. Que mediante auto de acumulación de las 03:41 horas del 3 de abril de 2018 el Registro de la Propiedad Industrial resolvió lo siguiente: (...) *POR TANTO Se ordena la acumulación del expediente relativo a los años locos (DISEÑO) tramitada bajo el expediente número 2017-2251 y la solicitud de registro de la marca “los años locos” (DISEÑO) presentada por ANA CATALINA MONGE RODRÍGUEZ, como apoderada especial de SAN MARKUS S.A tramitada bajo expediente número 2017-7366 a fin de resolverlos conjuntamente.*

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 11:28:11 horas del 17 de abril de 2018, dispuso: “*POR TANTO (...) Se resuelve: i. Se declara sin lugar la oposición planteada por ANA CATALINA MONGE RODRÍGUEZ, como apoderada especial de SAN MARKUS S.A contra la solicitud de inscripción del*

nombre comercial  , solicitado por **JOHN WILSON DUQUE JIMÉNEZ**, como apoderado generalísimo de **3-101-659331 S.A**, el cual se acoge. ii. Se deniega el signo



expediente 2017-7366 solicitado **ANA CATALINA MONGE RODRÍGUEZ**, como apoderada especial de **SAN MARKUS S.A** .iii. Se tiene



por no acreditada la notoriedad del signo **Los Jines Steak House - Restaurant - Bar** alegada por la empresa oponente **SAN MARKUS S.A (...)**. **NOTIFÍQUESE**.

QUINTO. Que inconforme con la citada resolución la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de **SAN MARKUS S.A**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de abril de 2018 interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

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

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tienen como probados los indicados por el Registro.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. El Registro rechaza la oposición planteada por la apoderada de la empresa **SAN MARKUS S.A**, fundamentado en que la solicitud de la marca **LOS AÑOS LOCOS STEAK HOUSE RESTAURANTE BAR (Diseño)** tramitada bajo el expediente 2017-7366 fue presentada con posterioridad a la solicitada y además realizado el cotejo a nivel gráfico señala que en el caso de signos mixtos siempre va a prevalecer la parte denominativa y en razón de que se trata de denominaciones idénticas se corre el riesgo de confusión en el consumidor promedio, sobre todo por tratarse de signos que pretenden proteger un restaurante en el caso de la solicitada y un bar restaurante en el caso del signo oponente y en cuanto al análisis a nivel fonético por tratarse de marcas idénticas a nivel denominativo el sonido que se producirá será igualmente idéntico, por lo que existe riesgo de confusión entre los signos. Desde el punto de vista ideológico señala que **LOS AÑOS LOCOS** generan la idea de los años de juventud y siendo que ambas marcas utilizan la misma frase, la idea que generarán será igualmente la misma, por lo que a nivel ideológico existe riesgo de confusión.

Que la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de la empresa **SAN MARKUS S.A**, a pesar de que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el 27 de abril de 2018, no expresó agravios dentro de la interposición del

recurso de apelación como tampoco en la audiencia conferida de quince días realizada por este Tribunal, mediante el auto de las 9:30 horas del 28 de junio de 2018.

CUARTO: Que, con ocasión de no haberse formulado agravios en este asunto, luego de verificar el debido proceso y de realizar un control de la legalidad del contenido de lo resuelto por la Dirección del Registro, como garantía de no ser violentados bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia o problemas intrínsecos que contenga la marca propuesta, y que pueda afectar al consumidor y otros empresarios que se encuentren en el mercado con productos similares, resulta viable confirmar la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:28:11 horas del 17 de abril de 2018.

Dicha resolución fue dictada conforme a la información que consta en el expediente, así como de lo que se deriva del principio de publicidad registral.

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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 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 licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **SAN MARKUS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:28:11 horas del 17 de abril de 2018, la cual en este acto se confirma. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

mvv /JAV/