

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0195-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de servicio (LA CANTINA DE CHILLI) (43)

PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-17)

Marcas y otros Signos



VOTO 0501-2018

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

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Maríanella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, apoderada especial de PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., con cédula de persona jurídica 3-101-306901, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Echeverría, Distrito 2º de Belén, en las instalaciones de Cervecería Costa Rica, Alajuela, Costa Rica, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:12:13 horas del 10 de abril del 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las 9:51:12 horas del 8 de enero del 2018, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada Maríanella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., solicitó la inscripción de la marca



de servicio, en clase 43 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “Servicios de bares y cantinas”.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:12:13 horas del 10 de abril del 2018, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas... **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 13:17:53 horas del 17 de abril del 2018, la licenciada Maríanella Arias Chacón, representante de PRODUCTORA LA FLORIDA S.A, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le 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 previa la deliberación de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la marca de servicios **CHILI'S**, registro 187204, cuyo titular es BRINKER INTERNATIONAL, INC., vigente al 27 de febrero del 2019, en clase 43 internacional, para proteger y distinguir: “servicios de bar y restaurante; servicios de restaurante para llevar; servicios de restaurante principalmente el servicio de alimentación que se presta a través del canje de certificados o comprobantes de regalo” (v.f. 5 expediente principal)

- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la marca de servicios



, registro 187780, cuyo titular es BRINKER INTERNATIONAL, INC., vigente al 20 de marzo del 2019, en clase 43 internacional, para proteger y distinguir: “servicios de bar y restaurante; servicios de restaurante para llevar; servicios de restaurante principalmente tarjetas de regalo” (v.f. 7 expediente principal)

- 3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la marca de servicios



, registro 221990, cuyo titular es BRINKER INTERNATIONAL, INC., vigente al 19 de octubre del 2022, en clase 43 internacional, para proteger y distinguir: “servicios de bar y restaurante; servicios de restaurante para llevar; servicios de restaurante principalmente tarjetas de regalo” (v.f. 9 expediente principal)

- 4- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la marca de servicios



, registro 221991, cuyo titular es BRINKER INTERNATIONAL, INC., vigente al 19 de octubre del 2022, en clase 43 internacional, para proteger y distinguir: “servicios de bar y restaurante; servicios de restaurante para llevar; servicios de restaurante principalmente tarjetas de regalo” (v.f. 11 expediente principal).

SEGUNDO. 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.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial,



determinó rechazar la inscripción de la marca, dado que corresponde a una marca

inadmisible por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con las marca inscrita, por cuanto contiene la marca registrada, busca proteger los mismos servicios que los que protege la marca registrada y van destinados al mismo tipo de consumidor. Que del estudio integral del signo propuesto se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios distintivos, siendo que la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la apoderada registral de la empresa en cuestión, manifestó en su apelación que el criterio para rechazar la solicitud de inscripción por parte del Registro es incorrecto, por cuanto, el signo es suficientemente diferenciable de los signos registrados, y el Registro no puede entrar a conocer una marca haciendo una separación de sus componentes pues así no los va a apreciar el consumidor final.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo de su origen empresarial. El artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es claro al indicar que ese derecho intangible es:

“...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”.

De acuerdo con el artículo anterior, para que las marcas sean registrables, deben contener la

característica fundamental “*distintividad*”, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique

El numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal.

“...Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso...”

Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los artículos que elige.

Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de todo signo marcario, al determinar que éste debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así, entonces, es condición fundamental para que un signo se pueda registrar, que ostente ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales o similares que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya citada.

De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser principalmente distintivo, no puede

generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; tal es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita 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; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión con 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 adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer *que la marca no desempeñaría su papel diferenciador* y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Es entonces que se justifica realizar el cotejo marcario con el fin de asegurar el derecho del titular de un signo para su individualización del producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Teniendo claro lo anterior, para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se da 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. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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.

En el caso que nos ocupa, la marca propuesta y las marcas inscritas que determinaran si la coexistencia registral es posible o no, son las siguientes:

<i>Signo</i>		CHILI'S			
<i>Registro</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>
<i>Marca</i>	<i>Servicio</i>	<i>Servicio</i>	<i>Servicio</i>	<i>Servicio</i>	<i>Servicio</i>
<i>No.</i>	-----	187204	187780	221990	221991
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Servicios de bares y cantinas</i>	<i>Servicios de bar y restaurante; servicios de restaurante para llevar; servicios de restaurante principalmente el servicio de alimentación que se presta a través del canje de certificados o comprobantes de regalo</i>	<i>Servicios de bar y restaurante; servicios de restaurante para llevar; servicios de restaurante principalmente tarjetas de regalo</i>	<i>Servicios de bar y restaurante; servicios de restaurante para llevar; servicios de restaurante principalmente tarjetas de regalo</i>	<i>Servicios de bar y restaurante; servicios de restaurante para llevar; servicios de restaurante principalmente tarjetas de regalo</i>
<i>Clase</i>	43	43	43	43	43
<i>Titular</i>	PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.	BRINKER INTERNATIONAL, INC.	BRINKER INTERNATIONAL, INC.	BRINKER INTERNATIONAL, INC.	BRINKER INTERNATIONAL, INC.

Del cotejo correspondiente, entre la marcas de Servicio inscritas CHILI'S,  , 

y , con la marca solicitada , corresponden a marcas denominativas y mixtas

(contiene un elementos figurativo), donde comparten como elemento central de su aptitud distintiva el factor tópico que es la palabra CHILLI y CHILI'S, las cuales comparten cinco de las seis letras que las forman, las cuales se encuentran en su mayoría colocadas en idéntica posición

La Cantina de CHILLI CHILI'S

Las palabras “**La Cantina de**” son términos genéricos de uso común, por ende inapropiable por terceros, y ante ello no podría ser considerado como el elemento que le otorgue la distintividad requerida al signo.

Volviendo al elemento denominativo cual es el factor tópico, este le genera un alto grado de semejanza entre los signos. A nivel fonético encontramos identidad, ya que ambos signos, al ser pronunciados, suenan de forma igual, pues aunque la solicitada se escriba con “LL” el consumidor está acostumbrado a pronunciarla a nivel de anglicismo solamente con una L, por lo que suenan igual al vocalizarse, el impacto sonoro al ser escuchado en esta palabra en específica prácticamente es el mismo, sin existir identidad obviamente con las palabras “**La Cantina de**”.


Ideológicamente, el significado de la palabra CHILLI en español es CHILE (<https://translate.google.com/?hl=es#en/es/chilli>), mientras que CHILI'S podemos decir se trata de: “*I. m. Salsa picante que se hace con chiles*” (<http://dle.rae.es/?id=8LLiggh>), o incluso hasta un nombre. Por tal razón no generan diferenciación en el consumidor medio pudiendo generar una misma idea o característica que le impida diferenciar un signo de los otros o de la misma forma una empresa en relación con las otras.

Los colores, tipografía y demás elementos figurativos, no generan mayor diferenciación pues debe recordarse que el consumidor alude las marcas que prefiere en sus actos de consumo por el

elemento denominativo frente al puramente gráfico, ya que las palabras son el medio que utiliza para identificar y pedir los bienes en el comercio, mientras que los dibujos no se verbalizan, por ello es que el elemento denominativo adquiere preponderancia frente a los dibujos en cuanto a la concentración de la aptitud distintiva del signo, y por ello adquiere un peso determinante a la hora de realizar el cotejo marcario.

Ahora bien, y en lo que respecta a los servicios que se pretenden proteger, la marca solicitada refiere “*Servicios de bares y cantinas*”, mientras que las inscritas protegen “*Servicios de bar y restaurante; servicios de restaurante para llevar; servicios de restaurante principalmente el servicio de alimentación que se presta a través del canje de certificados o comprobantes de regalo*” mismos que son idénticos o fuertemente relacionados, pues ambos listados por objeto de su actividad pertenecen al giro alimenticio, pues en los bares y cantinas de igual forma se ofrecen alimentos y bebidas como cócteles y bebidas de importación. configura un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre el público consumidor quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir ambos signos, por cuanto ello puede dar lugar a que el público consumidor crea que la marca solicitada, se relaciona con la empresa u establecimiento comercial



Es así como, analizados en forma global y conjunta, la marca  que se pretende registrar, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los servicios que comercializan ambas empresas, pues pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional, situación que podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el consumidor de los servicios le atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo comercializador, desnaturalizándose la función principal de una marca.

El tratadista Manuel Lobato analizando la Ley Española, en su Libro Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas Ediciones, S.L., Primera edición, 2002, señala al respecto lo siguiente:

“...No puede registrarse una marca que sea idéntica o similar a otra marca cuando los productos, servicios o actividades son idénticos o similares a los que la marca anterior se refiere (art. 6.1 LM)...”

En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, la marca solicitada y las inscritas, se advierten semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas alrededor del término “CHILLI y CHILI’S” en grado de identidad, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción, aunado a los servicios que se pretenden proteger y distribuir.

Por existir la certeza de que surja un riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas en clase 43, para servicios idénticos y otros íntimamente relacionados, es que se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo lo pertinente rechazar los agravios formulados y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Maríanella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:12:13 horas del 10 de abril del 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación planteada por la licenciada Maríanella Arias Chacón, apoderada especial de PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:12:13 horas del 10 de abril del 2018, la que en este acto ***se confirma***. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño

mut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM