
RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018--0214-TRA-PI



Oposición a solicitud de inscripción del nombre comercial:

FRANQUICIAS MULTINACIONALES, S.A., (FRANSA), apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen número 2016-11312)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0503-2018

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Melissa Mora Martin**, mayor, divorciada, abogada, vecina de Santa Ana, cédula de identidad 1-1041-0825, en su condición de apoderada especial de la empresa **FRANQUICIAS MULTINACIONALES, S.A. (FRAMSA)**, organizada según las leyes de Panamá, domiciliada en Vía España, Río Abajo, Edificio 2313, de la ciudad de Panamá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad a las 11:50:17 horas del 22 de febrero de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 17 de noviembre del 2016, el licenciado **Francisco José Rucavado Luque**, mayor, casado dos veces, abogado, cédula de identidad número 1-0695-0535, vecino de San José, Santa Ana, en su condición de gestor de negocios de la empresa **FRANQUICIAS MULTINACIONALES, S.A.**



(FRAMSA), solicitó la inscripción del signo, , como nombre comercial para proteger y distinguir, “un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de restaurante, en especial la venta de sándwiches. Ubicado en San José, Santa Ana, Pozos, Centro Empresarial Fórum Dos, Edificio N, Quinto Piso, sin perjuicio de abrir otros establecimientos comerciales en cualquier punto del país”.

SEGUNDO. Los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días seis, siete y diecisiete de abril del dos mil diecisiete, en el Diario Oficial La Gaceta número sesenta y nueve, setenta y setenta y uno, y dentro del plazo conferido **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado una vez, abogado y notario, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **FREDDO FRESAS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número 3-101-324371, domiciliada en Poasito de Alajuela, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de junio del 2017, planteó oposición contra lo solicitado, argumentando que su



representada es titular de los signos , y son muchos los aspectos que el Registro debe tomar en cuenta para denegar la solicitud de inscripción de la marca **BREDOS**, tales como similitud fonética, gráfica e ideológica, el hecho de que **FREDDO** es una marca notoriamente conocida, que la clase y los productos a proteger y distinguir son los mismos, que impiden categóricamente que se inscriba la marca **BREDOS**.

TERCERO. Mediante resolución final de las 11:50:17 horas del 22 de febrero del 2018, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “[...] Se declara sin lugar la oposición interpuesta por **ARNALDO BONILLA QUESADA**, apoderado de **FREDDO FRESAS, S.A.**, contra la solicitud



de inscripción del distintivo “ ”, el cual se rechaza pues se enmarca dentro de las prohibiciones de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos [...].”

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa oponente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad el 9 de marzo del 2018, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; habiendo sido admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las 11:14:32: horas del 16 de marzo del 2017.


QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad 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 como hechos con tal carácter y relevante para el dictado de la presente resolución, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos a nombre de la empresa **FREDDO FRESAS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, los siguientes signos:

La marca de servicios  registro 243262, inscrita el 30 de abril del 2015, y vigente hasta el 30 de abril de 2025, para proteger y distinguir en clase 43 internacional: “servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal”. (folios 23 a 24 del expediente principal).

El nombre comercial **FREDDO** registro 262709, inscrito el 12 de junio de 2017, para proteger y distinguir, “un establecimiento comercial dedicado a brindar servicio de restaurante y venta de alimentos, ubicado en Alajuela, 150 metros norte del cementerio de Fraijanes. (folios 25 a 26 del expediente principal).

La marca de servicios **FREDDO** registro 262885, inscrita el 22 de junio de 2017, y vigente hasta el 22 de junio de 2027, para proteger y distinguir en clase 43 internacional: “servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal y heladería”. (folios 27 a 28 del expediente principal).



La marca de fábrica y de comercio registro 263005, inscrita el 27 de junio del 2017, y vigente hasta el 27 de junio de 2027, para proteger y distinguir, “servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal y heladería”. (folios 29 a 30 del expediente principal).



El nombre comercial registro 262934, inscrito el 23 de junio de 2017, para proteger y distinguir, “un establecimiento comercial dedicado a los servicios de restaurante y venta de alimentos, ubicado en Alajuela, 150 metros norte del cementerio de Fraijanes. (folios 31 a 32 del

expediente principal).



El nombre comercial registro 143911, inscrito el 30 de enero de 2004, para proteger y distinguir, “un establecimiento comercial dedicado a la fabricación y venta de jaleas y mermeladas, ubicado en Alajuela, 150 metros norte del cementerio de Fraijanes. (folios 33 a 34 del expediente principal).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos con tal carácter de importancia para lo resuelto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se solicita la



inscripción del signo, , como nombre comercial para proteger y distinguir, un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de restaurante, en especial la venta de sándwiches, ubicado en San José, Santa Ana, Pozos, Centro Empresarial Fórum Dos, Edificio N, Quinto Piso, sin perjuicio de abrir otros establecimientos comerciales en cualquier punto del país.

Ante dicha solicitud se opuso la representación de la empresa **FREFFO FRESAS, SOCIEDAD**



ANÓNIMA, con los signos

manifestando que entre los signos enfrentados existe similitud gráfica, fonética e ideológica, que impide la coexistencia registral. La marca FREDDO es una marca ampliamente reconocida, tiene una presencia de más de veinte años en el país. El público consumidor asocia nuestro nombre con calidad y servicio, lo que hace que la marca sea ampliamente reconocida., pudiendo causarse un

grave perjuicio al público consumidor, quien podría caer en engaño al asociar BREDOS con mi representada. Fundamenta la oposición en los artículos 2, 5, 8 incisos a), b), k), 14, 16, 25, 44, y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículos 22, 23 y 24 de su Reglamento.

El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final rechaza la oposición porque fue presentada en forma extemporánea y deniega la solicitud de inscripción del distintivo



porque incurre en las prohibiciones de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que el giro comercial del signo solicitado se relaciona con los servicios y actividad comercial de los signos inscritos.

Por su parte, el representante de la empresa solicitante apela argumentando que, **1.-** La objeción de fondo fue realizada por el Registro de forma posterior a la publicación del signo solicitado es decir el registro ya había realizado el examen de fondo respectivo, el artículo 13 de la Ley de marcas indica que haber ordenado la emisión del edicto el Registro acepta que ha llevado a cabo los exámenes de fondo y forma de la solicitud. **2.-** La prevención debió haberse realizado antes de que el Registro emitiera el edicto, ya que, al emitirse esta prevención en este momento del proceso, se le causa un grave perjuicio a mi representada. **3.-** El logotipo de su signo es realmente distintivo es diferente a los signos inscritos no puede ser confundida con ninguna marca, es un logotipo único y original. **4.- BREDOS SANDWICH COMPANY** logra dar visualmente una amplia distinción en comparación con las marcas registradas FREDDO, asimismo fonéticamente e ideológicamente son diferentes


CUARTO. SOBRE EL FONDO. En cuanto a los agravios expuestos por la apelante y 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 cotejado con la marca 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 artículo 24 de su Reglamento. Debe ser dilucidado 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 citados artículos se advierte que, en la protección de los derechos de los titulares de signos distintivos, 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 Marcas)”. (destacado en negrita no es del original).



En el caso bajo examen, el nombre comercial  solicitado es un signo mixto formado por una parte denominativa y otra figurativa, siendo, que el diseño que se encuentra encima del término **BREDOS**, asemeja a un bollo de pan, refuerza conceptualmente el giro comercial que se intenta amparar, en este caso un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de restaurante, en especial la venta de sándwiches, la palabra **BREDOS**, escrita en letras especiales, la letra **BRE** en color morado, y la letras **DOS** en color anaranjado, y la expresión **SANWICH COMPANY**, es una palabra de uso común respecto de la actividad comercial que se intenta proteger, servicios de restaurante, referido a la venta de sándwich, sobre la cual no existe protección registral. Como puede apreciarse el término **BREDOS** es el elemento que sobresale dentro del conjunto marcario solicitado.

Los signos inscritos, son unos mixtos y otros denominativos, la marca de servicios

Freddo

, registro 243262, en clase 43 de la nomenclatura internacional, el nombre comercial **FREDDO**, registro 262709, la marca de servicios **FREDDO**, registro 262885, en clase

43 de la nomenclatura internacional, la marca de fábrica y comercio



, registro

263005, en clase 43 de la nomenclatura internacional, el nombre comercial



, registro

262934, y el nombre comercial



, registro 143911, siendo, que de la visión de

conjunto como puede notarse destaca la palabra **FREDDO**, que traducido del idioma italiano al español significa frío. Los demás componentes que acompañan el elemento preponderante **FREDDO**, no le dan la distintividad necesaria.

Así las cosas, el elemento que distingue el signo marcario propuesto, por la empresa **FRANQUICIAS MULTINACIONALES, S.A. (FRANSA)**., es el término **BREDOS**, y el término que distingue a los registros inscritos, propiedad de la empresa **FREDDO FRESAS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, es la palabra **FREDDO**. Por lo que los elementos preponderantes de cada uno de los signos en debate **BREDOS** (solicitada), **FREDDO** (inscrita), los cuales comparten cuatro letras **R-E-D-O**, las que se encuentran en un mismo orden, por lo que desde el punto de vista gráfico los signos presentan una semejanza visual a grado de identidad, con una diferencia en las letras **B-S** y **F**, que no agregan la suficiente distintividad.

Al respecto, merece recordar, que lo que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte denominativa, sea, el término empleado **BREDOS** (solicitada), **FREDDO** (inscritos), siendo este el elemento de mayor percepción y que hace alusión a que las marcas provienen de un mismo origen empresarial al compartir la misma dicción, constituyéndose este componente como la parte preponderante del signo y en este caso también el factor tópico de cada uno de ellos. De manera, que, de la óptica fonética o auditiva, los signos cuentan con mayor similitud.

Por otra parte, dentro del contexto ideológico, **BREDOS** es de fantasía, como lo señala la parte solicitante, **FREDDO**, traducido del idioma italiano al español significa frío. Por lo que el signo propuesto no evoca concepto que se pueda asociar a la denominación registrada **FREDDO**.

Aunado a lo anterior, puede observarse, que los signos inscritos, a saber, la marca de servicios

Freddo

, registro 243262, protege y distingue, servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal, en clase 43 de la nomenclatura internacional, el nombre comercial **FREDDO**, registro 262709, protege y distingue, “un establecimiento comercial dedicado a brindar servicio de restaurante, heladería y venta de alimentos, ubicado en Alajuela, 150 metros norte del cementerio de Fraijanes”, la marca de servicios **FREDDO**, registro 262885, protege y distingue, “servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal y heladería”, la marca de fábrica y




comercio , registro 263005, protege y distingue, “servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal y heladería”, en clase 43 de la nomenclatura internacional, el



nombre comercial , registro 262934, protege y distingue, “un establecimiento

comercial dedicado a los servicios de restaurante, y venta de alimentos, ubicado en Alajuela, 150

metros norte del cementerio de Fraijanes”, y el nombre comercial , registro 143911, protege y distingue, “un establecimiento comercial dedicado a la fabricación y venta de jaleas y mermeladas, ubicado en Alajuela, 150 metros norte del cementerio de Fraijanes”, y el



signo propuesto pretende la protección de: “un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de restaurante, en especial la venta de sándwiches, ubicado en San José, Santa Ana, Posos, Centro Empresarial Fórum Dos, Edificio N, quinto piso, sin perjuicio de abrir otros establecimientos comerciales en cualquier punto del país”, tal y como se desprende el giro comercial del signo solicitado, sea, restauración, se encuentra dentro de los servicios y actividad mercantil, comercializados por los signos inscritos, como es la restauración, venta de alimentos, y otros relacionados como la hotelería, por ende, se expenden dentro de los mismos canales de distribución, por lo que, el consumidor podría entrar en confusión, y por consiguiente, asociar el origen empresarial del giro comercial del signo a proteger respecto a los servicios y giro comercial que amparan los signos inscritos. Situación que evidencia que de coexistir el signo propuesto el riesgo de confusión u asociación empresarial con respecto a los signos inscritos sería inevitable, procediendo de esa manera su rechazo.

En virtud que del análisis realizado, este Tribunal estima que efectivamente el signo propuesto, presentado por la empresa **FRANQUICIAS MULTINACIONALES, S.A. (FRAMSA)** generaría riesgo de confusión, así como asociación empresarial con respecto a los signos inscritos, dada la identidad contenida en el signo solicitado y la relación existente del giro comercial que pretende proteger y comercializar respecto a los servicios y actividad mercantil de los signos inscritos, procediendo de esa manera su inadmisibilidad por aplicación de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Por su parte, la representación de la empresa solicitante y a su vez apelante **FRANQUICIAS MULTINACIONALES, S.A. (FRAMSA)**, argumenta en su escrito de apelación, que la objeción de fondo fue emitida de forma posterior a la publicación del edicto del signo solicitado, lo que le causa un grave perjuicio. Sobre este aspecto, cabe señalar, que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 09:06:43 del 14 de julio del 2017, se percata dentro del proceso de inscripción del nombre comercial **BREDOS SANDWICH COMPANY**, el sanear el procedimiento, lo cual hace de conformidad con el artículo 315 del Código Procesal Civil, situación que de ninguna forma causa perjuicio alguno, toda vez, que en ningún momento la Autoridad Registral dejó de analizar el signo solicitado, ni tampoco dejó de examinar la oposición presentada por la representación de la empresa **FREDDO FRESAS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, ya que en la resolución final, queda de manifiesto que el Registro de la Propiedad Industrial la rechaza porque fue presentada fuera del plazo concedido (folio 52 y 53 del expediente principal), por lo que no podríamos hablar como lo indica la recurrente en su escrito de apelación, que realizó un gasto en vano, al publicar el edicto, ya que esta publicación, es con el objetivo que terceros que se sientan afectados con una solicitud de inscripción se opongan a la misma, tal y como ocurrió en el presente caso, donde se opuso la empresa **FREDDO FRESAS, SOCIEDAD ANÓNIMA**.

Respecto al alegato de la recurrente, sobre que el logotipo de su signo es realmente distintivo. Es importante indicar que, de la teoría de la visión en conjunto, tomando el signo en su integridad, predomina en el distintivo solicitado el componente **BREDOS**, no así los demás elementos que le acompañan, ya que éstos como se indicó líneas arriba no le agregan la suficiente distintividad, por lo que la misma es confundible a los signos registrados y el giro comercial a proteger con los servicios y la actividad comercial de los inscritos presentan conexidad competitiva.

Además, es necesario señalar al apelante, que para que proceda la inscripción de un signo este debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto, sea, que no presente similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que puedan provocar un riesgo de confusión al

consumidor, sea, esta de carácter visual, auditivo o ideológico, por lo que, de incurrir en alguna de estas similitudes compete a la Administración registral, proceder con su rechazo. Lo anterior, en concordancia con la protección legal establecida en el artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en este sentido, compete a la instancia administrativa proteger a los signos registrados en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de los mismos y los intereses legítimos que de ello trasciende, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor). Por medio del cual se garantiza a los consumidores sobre el giro comercial, los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros.

Por los argumentos expuestos, 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 y 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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 2 y 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. Por lo que es procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Melissa Mora Martin**, en su condición de apoderada especial de la empresa **FRANQUICIAS MULTINACIONALES, S.A. (FRAMSA)**, en contra de la resolución final dictada por este Tribunal a las 11:50:17 horas del 22 de febrero del 2018, la que en este acto se **confirma**. Se declara sin lugar la oposición interpuesta y se deniega la solicitud de inscripción del nombre comercial “**BREDOS SANDWICH COMPANY**”, presentado por la empresa **FRANQUICIAS MULTINACIONALES, S.A. (FRAMSA)**.

SEXTO. 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 y 2 del Reglamento

Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Melissa Mora Martin**, en su condición de apoderada especial de la empresa **FRANQUICIAS MULTINACIONALES, S.A. (FRAMSA)**, en contra de la resolución final dictada por este Tribunal a las 11:50:17 horas del 22 de febrero del 2018, la que en este acto se **confirma**. Se declara sin lugar la oposición interpuesta y se deniega la solicitud de inscripción del nombre comercial **“BREDOS SANDWICH COMPANY”**, presentado por la empresa **FRANQUICIAS MULTINACIONALES, S.A. (FRAMSA)**. 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 para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Kattia Cordero Mora

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño

DESCRIPTORES

Nombres Comerciales

TE. Solicitud de inscripción del nombre comercial

TG. Categorías de Signos Protegidos

TNR. 00.42.22