
RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0213-TRA-PI



Oposición a solicitud de registro como marca del signo

Franquicias Multinacionales, S.A. (FRAMSA), apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-11313)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0523-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta minutos del doce de setiembre de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Melissa Mora Martin, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1041-0825, en su condición de apoderada especial de la empresa Franquicias Multinacionales, S.A. (FRAMSA), organizada y existente según las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Vía España, Río Abajo, Edificio 2313, Ciudad de Panamá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad a las 11:24:48 horas del 22 de febrero de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de noviembre de 2016, el licenciado Francisco José Rucavado Luque,

abogado, cédula de identidad 1-0695-0535, vecino de San José, representando a Franquicias Multinacionales, S.A. (FRAMSA), solicitó la inscripción como marca de



servicios del signo , para distinguir servicios de restauración (alimentación), en especial venta de sándwiches.

SEGUNDO. Por resolución de las 11:24:48 horas del 22 de febrero de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar lo solicitado.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante, 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 declarada sin lugar la revocatoria y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las 11:47:58 horas del 16 de marzo del 2018.


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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de ley.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;


CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos a nombre de la empresa **FREDDO FRESAS, SOCIEDAD**


ANÓNIMA, los siguientes signos:

1. La marca de servicios  , registro 243262, vigente hasta el 30 de abril de 2025, para distinguir en clase 43 servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal (folios 19 y 20 expediente principal).
2. El nombre comercial **FREDDO**, registro 262709, inscrito el 12 de junio de 2017, para 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 21 y 22 expediente principal).
3. La marca de servicios **FREDDO**, registro 262885, vigente hasta el 22 de junio de 2027, para distinguir en clase 43 servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal y heladería (folios 23 y 24 expediente principal).




4. La marca de fábrica y de comercio  , registro 263005, vigente hasta el 27 de junio de 2027, para distinguir servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal y heladería (folios 25 y 26 expediente principal).



5. El nombre comercial  , registro 262934, inscrito el 23 de junio de 2017, para 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 27 y 28 expediente principal).



6. El nombre comercial , registro 143911, inscrito el 30 de enero de 2004, para 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 29 y 30 expediente principal).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial deniega la solicitud de inscripción del distintivo



por considerar que es confundible con las marcas y nombres comerciales inscritos.

La 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

diferente a los signos inscritos y 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. Es menester iniciar indicando que, si bien en el ámbito registral se aplica el principio de calificación unitaria, sea que los defectos que impidan realizar un registro han de ser indicados en un único momento por el registrador, éste cede ante el principio de legalidad que rige la actuación de la Administración Pública, que además posee rango constitucional por estar contenido en el artículo 11 de nuestra Carta Magna, por ende el planteamiento de objeciones oficiosas pasada la publicación del edicto, si bien se sale de la normal tramitación del registro de las marcas y en la medida de lo posible debe evitarse, no causa ningún tipo de nulidad de las actuaciones, ya que responde a un mandato de mayor rango dentro de la pirámide normativa, que para el caso bajo estudio se manifiesta evitando que un signo extrínsecamente inviable acceda a la categoría de marca registrada y por ende al derecho de exclusiva que se otorga con la inscripción.

Así, ha de procederse al cotejo entre el signo solicitado y los inscritos. De dicha comparación se determina que, respecto de los listados, no hay diferenciación posible en aplicación del principio de especialidad marcaría, ya que los servicios solicitados son idénticos a los de los signos, todos están referidos a restauración.

A partir de allí, tenemos que a nivel gráfico BREDOS y FREDDOS comparten prácticamente las mismas letras y además están colocadas en idéntica posición, siendo que su inicio con B y con F no crea suficiente diferencia.

A nivel fonético la similitud es aún mayor, ya que, al ser pronunciadas las palabras, sea “bredos” y “fredos”, éstas suenan prácticamente iguales.

Los demás elementos que acompañan al signo solicitado, sea la forma de un pan y la indicación SANDWICH COMPANY tan solo vienen a reforzar la idea de restauración.

Todo lo anterior podría llevar al consumidor a pensar que se encuentra ante una diversificación de servicios de un mismo origen empresarial, sea que se ha iniciado una nueva línea comercial. Ante dicho panorama, de acuerdo a lo establecido por el artículo 14 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo procedente para la Administración Registral es denegar lo pedido en beneficio de los signos ya inscritos.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Melissa Mora Martin representando a la empresa Franquicias Multinacionales, S.A. (FRAMSA), en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:24:48 horas del 22 de febrero de 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Cordero Mora

Ilse Mary Díaz Díaz

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

lvc/NUB/KMC/IMDD/RCB/LVC

DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TNR: 00.41.36