
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0069-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL



Y LA MARCA DE FÁBRICA Y SERVICIOS

LA SBALETA S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTES DE ORIGEN
ACUMULADOS 2019-4299, 2019-4301 y 2019-7701)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0541-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta minutos del once de setiembre del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **NÉSTOR MORERA VÍQUEZ** mayor, casado una vez, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-1018-0975, en su condición de apoderado especial para asuntos de propiedad industrial de la sociedad **LA SBALETA S.A.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Costa Rica, con cédula jurídica 3-101-709316, con domicilio y establecimiento comercial ubicado en Puntarenas Cóbano, Santa Teresa, seiscientos metros norte de la plaza, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:41:58 horas del 17 de diciembre del 2019.

Redacta la Jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 16 de mayo de 2019, el señor Jorge

Trejos Facio, mayor, divorciado, cédula de identidad número 1-0410-0889, vecino de Escazú, actuando en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **YOYO Y ALMA CAFETERÍA LIMITADA**, con cédula jurídica 3-102-769919, presentó solicitud

de inscripción del nombre comercial  expediente 2019-4299, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a restaurante y cafetería; y la marca de

fábrica, comercio y servicios  expediente 2019-4301, para proteger y distinguir en clase 30: café, bolsas en grano y molido, en clase 43: restaurante, cafetería.

Una vez publicados los edictos que anuncian la publicación de los signos indicados, el 22 de agosto de 2019 el señor **GASTON SCHENONE**, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad **LA SABALETA S.A.**, se opuso contra la inscripción de los

signos alegando mejor derecho por el uso anterior de la marca de servicios , que protege y distingue en clase 43: servicios de restauración (alimentación), cafeterías, restaurantes y bares, solicitud que se tramita en el expediente 2019-7701.

Mediante resolución de las 11:41:58 horas del 17 de diciembre del 2019, fundamentada en los artículos 7, 8, 14, 64 y 65 de la ley de marcas, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición planteada por **GASTON SCHENONE**, apoderado generalísimo de la sociedad **LA SABALETA S.A.**, contra la solicitud de inscripción del

nombre comercial y la marca , expedientes 2019-4299 y 2019-4301 y denegó

la inscripción del signo , expediente 2019-7701 al considerar que no se



acreditó el uso anterior del signo por la empresa **LA SBALETA S.A.**

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **NÉSTOR MORERA VÍQUEZ** apeló lo resuelto

y expuso como agravios que desde el 2016 la marca  está siendo usada por **LA SBALETA S.A.** para identificar servicios de restauración (alimentación), cafeterías, restaurantes, bares.

Indica que existe una incorrecta apreciación de los argumentos y las pruebas presentadas junto con las oposiciones, así como infracción a las reglas de la sana crítica racional por falta de una debida fundamentación fáctica e intelectual.

Realiza un analisis de la prueba aportada para acreditar el uso anterior, la cual consta de: permisos de funcionamiento emitidos por el Ministerio de Salud, patentes comerciales, contrato de arrendamiento y fotografías de instagram.

Manifiesta que existe una incorrecta aplicación de la ley sustantiva y de los alcances de las definiciones de marca y nombre comercial; si bien el titular representado cuenta con un establecimiento comercial ubicado en Santa Teresa de Cóbano, Puntarenas, el signo



fue solicitado por el apoderado de **LA SBALETA S.A.**, como una marca de servicios en la clase 43, la cual pretende la identificación de “servicios de restauración (alimentación), cafeterías, restaurantes, bares”, servicios que han sido brindados desde el 2016 y hasta la fecha, de forma ininterrumpida, en un establecimiento comercial en la ubicación consignada junto con la solicitud inicial.

Evidencia de la incorrecta fundamentación fáctica e intelectual, el Registro ni siquiera reparó en que el signo solicitado corresponde a una marca y no a un nombre comercial, como reiteradamente hace alusión, esperando para ello encontrar requisitos y pruebas para la demostración de su uso como nombre comercial.

Aporta prueba para mejor proveer de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, para que sea corroborado de forma efectiva, el uso de la marca en el domicilio del establecimiento comercial consignado junto con la solicitud inicial.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. El uso anterior real y efectivo en la cantidad y modo que corresponde al mercado costarricense de la marca de servicios  para distinguir en clase 43: servicios de restauración (alimentación), cafeterías, restaurantes y bares, por parte de la empresa **LA SBALETA S.A.**

2. El nuevo diseño aportado por el recurrente en el que elimina la denominación Costa Rica:

 y adjunta entero bancario por \$25 dólares (folios 220 a 222 del legajo de apelación) como consecuencia de la resolución de audiencia de prueba para mejor resolver, de las 11:10 horas del 7 de agosto de 2020, mediante la cual este Tribunal comunicó el criterio técnico jurídico de la Procuraduría General de la República C-085-2020, de 16 de marzo de 2020, y otorgó un plazo de 5 días hábiles para que se refiriera a este en relación con la autorización para inscribir marcas que reproduzcan la denominación Costa Rica.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no

encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. Por encontrarse

debidamente certificada la prueba para demostrar el uso anterior de la marca , que protege y distingue: servicios de restauración (alimentación), cafeterías, restaurantes y bares, en clase 43 internacional, se admite la siguiente prueba presentada ante el Registro y el Tribunal:

- ✓ Copia certificada de permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud, Permiso PC-ARS-PE-134-17 de CAFÉ SOCIAL a nombre de LA SBALETA S.A., dado el 25 de abril de 2017 (folios 52 y 126 expediente principal).
- ✓ Copia certificada de permiso sanitario de funcionamiento número 1411 del establecimiento CAFÉ SOCIAL a nombre de LA SBALETA S.A., dado el 24 de abril de 2018 (folios 54 y 128 expediente principal).
- ✓ Copia certificada de permiso sanitario de funcionamiento número 1411 del establecimiento CAFÉ SOCIAL a nombre de LA SBALETA S.A., dado el 8 de agosto de 2019 (folios 56 y 130 expediente principal).
- ✓ Copia certificada de Patente de restaurante del establecimiento CAFÉ SOCIAL a nombre de LA SBALETA S.A., dado el 9 de agosto de 2018 (folios 58 y 132 expediente principal).
- ✓ Copia certificada de contratos de arrendamiento de local comercial celebrado entre Lisandro Ruben López apoderado de LIFRANPO LIMITADA en condición de arrendante y Rafael Schenone, apoderado de LA SBALETA S.A. en calidad de arrendatario (folios 60 a 65 y 134 a 139 expediente principal).
- ✓ Copia certificada de impresiones de la página electrónica de Instagram [www.https://Instagram.com/cafesocial.st?igshid=zzoagtlagi8a](https://Instagram.com/cafesocial.st?igshid=zzoagtlagi8a) (folios 66 a 71 y 140 a 145 expediente principal).

En el legajo de apelación consta la siguiente prueba:

- ✓ Constancia No. 012-2020 del 9 de marzo de 2020 emitida por el Concejo Municipal de Cóbano Puntarenas, acreditando que La Sabaleta S.A. cuenta con una patente comercial desde el 20 de mayo de 2016 para CAFÉ SOCIAL (folio 36).
- ✓ Certificación notarial emitida a las 13:00 horas del 18 de marzo de 2020, en la que se autentica la existencia de una página de Facebook (folio 37 a 44).
- ✓ Certificación notarial emitida a las 16:00 horas del 18 de marzo de 2020, en la que se autentica la presencia de CAFÉ SOCIAL en directorios para viajeros como “AIRBNB”, “TRIPADVISOR” y se autentica el proyecto creado por THE WAX PROJECT como empresa de diseño gráfico encargado del branding de CAFÉ SOCIAL (folio 45 a 64).
- ✓ Certificación notarial emitida a las 15:30 horas del 18 de marzo de 2020, en la que se autentica la existencia de una página de Instagram (folio 65 a 89).
- ✓ Acta notarial de observación otorgada a las 14:00 horas del 12 de marzo de 2020 por el Notario Público Sergio José Guido Villegas a solicitud del señor Gaston Schenone (folio 96 a 98).
- ✓ Declaración jurada otorgada a las 15:00 del 12 de marzo de 2020 por el señor LISANDRO RUBEN LOPEZ ante el Notario Público Sergio Guido Villegas (folio 99).
- ✓ Declaración Jurada otorgada a las 14:30 del 12 de marzo de 2020 por la señora KRISTIN LOUISE FAHL ante el Notario Público Sergio Guido Villegas (folio 101).
- ✓ Certificación notarial emitida a las 13:00 horas del 13 de marzo de 2020, y que corresponde a una copia de la fotografía del menú de bebidas varias del establecimiento en Santa Teresa (folio 103 a 105).
- ✓ Certificación notarial emitida a las 12:30 horas del 13 de marzo de 2020, y que corresponde a una copia de la fotografía del menú impreso de bebidas tipo smoothies del establecimiento en Santa Teresa (folio 106 a 108).

- ✓ Certificación notarial emitida a las 14:00 horas del 13 de marzo de 2020, y que corresponde a una copia de la fotografía con vista a la pizarra con el menú, la cocina y los colaboradores del establecimiento en Santa Teresa (folio 109 a 111).
- ✓ Certificación notarial emitida a las 11:30 horas del 13 de marzo de 2020, y que corresponde a una copia de la fotografía de la pizarra con el menú del establecimiento en Santa Teresa (folio 112 a 114).
- ✓ Certificación notarial emitida a las 10:30 horas del 13 de marzo de 2020, y que corresponde a una copia de la fotografía de la terraza del establecimiento en Santa Teresa, y en la que se observan unos clientes (folio 115 a 117).
- ✓ Certificación notarial emitida a las 12:00 horas del 13 de marzo de 2020, y que corresponde a una copia de la fotografía del interior del establecimiento en Santa Teresa, y en la que se observan unos clientes (folio 118 a 120).
- ✓ Certificación notarial emitida a las 13:30 horas del 13 de marzo de 2020, y que corresponde a una copia de la fotografía de la entrada a la cocina del establecimiento en Santa Teresa (folio 121 a 123).
- ✓ Certificación notarial emitida a las 10:00 horas del 13 de marzo de 2020, y que corresponde a una copia de la fotografía de la entrada principal del establecimiento en Santa Teresa (folio 124 a 126).
- ✓ Certificación notarial emitida a las 10:30 horas del 13 de marzo de 2020, y que corresponde a una copia de la fotografía del rótulo del centro comercial Plaza Norte en Santa Teresa, en el cual se aprecia la presencia de la marca “CAFÉ SOCIAL” (folio 127 a 129).
- ✓ Facturas de compra de productos alimenticios de consumo masivo a distribuidoras como “LA ISLEÑA”, “MAYCA” (folio 157 a 172).

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. A) EN CUANTO AL USO ANTERIOR

DE LA MARCA  **COMO IMPEDIMENTO DE REGISTRO PARA**

LOS SIGNOS SOLICITADOS. En diferentes sistemas jurídicos marcarios, el uso, o en su caso el registro, generan la adquisición originaria de derechos de marca; así se confrontan dos sistemas: el declarativo y el atributivo. Entre ambos existe un sistema que reconoce derechos marcarios tanto al uso como al registro, sistema de naturaleza mixta que sigue la legislación nacional según se desprende del artículo 4 de la ley:

Artículo 4°. - Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

- a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.
- b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una.

En el presente caso la empresa oponente esgrime como agravio el uso anterior de su marca



en clase 43 para distinguir servicios de restauración (alimentación), cafeterías, restaurantes y bares, respecto de la solicitud de inscripción del nombre comercial



para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a



restaurante y cafetería; y la marca de fábrica y servicios para proteger y distinguir en clase 30: café, bolsas en grano y molido, y en clase 43: restaurante, cafetería.

La Ley de marcas y otros signos distintivos número 7978, en el artículo 40 enmarca la definición de uso de la marca:

Artículo 40.- Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

[...]

El uso de una marca por parte de un licenciatario u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.

Por su parte el artículo 25 de la misma ley, en su párrafo final, cita lo que se puede tener como actos de uso de la marca:

Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:

- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina.
- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.

c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.

B) VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRESENTADAS POR LA SABALETA S.A.

Los permisos de funcionamiento del Ministerios de Salud indican que son para la actividad

de restaurante, la cual responde a los servicios que distingue la marca  ; asimismo, la patente de funcionamiento es dada para restaurante y los contratos de arrendamiento presentados indican que el destino del local comercial es para brindar servicios gastronómicos y afines.

Por lo anterior existe clara evidencia que desde el año 2016 los actos de uso han sido realizados a título de marca y no como nombre comercial, ya que el Registro indicó que la prueba si bien era un indicio de la existencia de un establecimiento comercial no se demostraba que el nombre comercial CAFÉ SOCIAL había sido utilizado de forma continua desde la fecha indicada por el oponente.

La prueba presentada apunta a que el signo  ha sido utilizado como marca de servicios de restauración.

Las declaraciones juradas otorgadas por el señor Lisandro Rubén López y la señora Kristin Louise Fahl, sirven para determinar que el local comercial presta los servicios de restaurante de forma ininterrumpida desde el año 2016, estas declaraciones son importantes en el sentido de que vienen a complementar la información de los permisos de funcionamiento, las patentes y los contratos de arrendamiento.

También se aportó la constancia No. 012-2020 emitida por el señor Diego Céspedes Núñez como Encargado de Patentes a.i., con la cual se acredita que la empresa La Sabaleta S.A.,

identificada con el número de cédula jurídica 3-101-709316 cuenta con una patente comercial desde el 20 de mayo de 2016 que es explotada en el local comercial bajo el nombre de **CAFÉ SOCIAL**.

En lo que respecta a las impresiones tomadas de las páginas web de las redes sociales *Instagram* y *Facebook*, sirven de evidencia para demostrar la publicidad que se realiza en relación con la marca **CAFÉ SOCIAL** y los servicios prestados; al tratarse de un servicio, una prueba de su uso se da a través de la publicidad en redes sociales, sea mediante páginas propias o portales de internet (Tripadvisor-AIRBNB), todas las copias de las redes sociales aportadas evidencian actos ininterrumpidos de uso desde el año 2016 hasta el año 2019 que es cuando nace el conflicto.

En cuanto a las certificaciones notariales de fotografías del local comercial y el acta notarial otorgada por el Notario Público Sergio José Guido Villegas, si bien son posteriores a las acciones de oposición, vienen a complementar con claridad la existencia de un local

comercial con el nombre , que se dedica a brindar servicios de restaurante, y que antes del dictado de la presente resolución se mantenía activo brindando sus servicios en forma ininterrumpida y continua desde el año 2016.

De igual forma las facturas presentadas evidencian que el servicio de restauración se ha

venido prestando en forma continua por la empresa titular de la marca  que alega mejor derecho por uso anterior.

Considera esta instancia que con la prueba aportada se logra demostrar el uso de la marca

, por la empresa **LA SBALETA S.A.**, durante un tiempo determinado y

en la cantidad y modo que normalmente corresponde al mercado para los servicios de restauración, es decir se cumple con los requisitos de uso subjetivo, temporal y material contrario a lo que indicó en su oportunidad el Registro de la Propiedad Industrial.

Un uso efectivo significa un uso en el tráfico comercial. Por regla general, esto implica ventas reales y que deben haberse realizado prestaciones de servicios durante el periodo de referencia, hecho que se manifiesta con las pruebas antes analizadas.

Considera este Tribunal que la prueba aportada por el impugnante demuestra el uso real y efectivo de su marca en el territorio nacional, y se evidencian actos de prestación de servicios de restaurante y afines continuados, se demuestra un uso ininterrumpido y continuo del signo



en el tiempo, que va desde el año 2016 hasta el año 2020.

Por lo tanto, con la comprobación del uso anterior, a la empresa apelante le asiste el derecho preferente a obtener el registro de sus signos, según lo indica el párrafo primero del artículo 4 de la ley de marcas citado anteriormente y que refiere al uso de buena fe en el comercio desde una fecha más antigua.

Al demostrar el uso anterior, corresponde el derecho preferente a la solicitud del signo



en clase 43 para proteger y distinguir: servicios de restauración (alimentación), cafeterías, restaurantes y bares.

Todo lo anterior se refuerza con el hecho de que la empresa **YOYO Y ALMA CAFETERÍA**



LIMITADA, solicitante de los signos , no demuestra un uso anterior en el

mercado respecto de la marca de servicios



C. COTEJO DE LOS SIGNOS. El cotejo marcario dará las pautas para determinar la posible coexistencia registral de los signos. Tomando en consideración las semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas y los productos y servicios a proteger.

No se requiere mayor esfuerzo para determinar a simple vista que entre los signos en conflicto



, existe identidad tanto a nivel gráfico, fonético e ideológico, a nivel gráfico presentan similitud en el elemento preponderante “**CAFÉ SOCIAL**”.

Igual sucede al nivel fonético, su pronunciación es idéntica porque los elementos secundarios no introducen alguna diferencia en la percepción auditiva del consumidor. Ideológicamente, los signos confrontados evocan una misma idea, que puede llevar a pensar a los consumidores que los productos y servicios y giro comercial que distinguen, tienen un mismo origen empresarial.

Determinadas las similitudes tan marcadas a nivel gráfico, fonético e ideológico, corresponde analizar la lista de productos, servicios y giro comercial que distinguen los signos para determinar si por el principio de especialidad es posible su coexistencia registral.

La marca  a la que le asiste el derecho preferente para su inscripción, distingue **servicios de restauración (alimentación), cafeterías, restaurantes y bares,**

mientras que los signos pretendidos



distinguen: **un establecimiento**

comercial dedicado a restaurante y cafetería, café, bolsas en grano y molido, servicios de restaurante, cafetería.



Es claro que la marca coincide totalmente en los servicios y giro comercial



con el signo , el cual podría ofrecer para la venta café molido o en grano, por ser una práctica común en el mercado y una forma de publicitar los servicios prestados etiquetar un producto como el café con el nombre del restaurante que brinda el servicio, por lo que existe un inminente riesgo de confusión para el consumidor medio, por esto los signos no pueden coexistir registralmente y le asiste un mejor derecho a la empresa apelante tal y como se desarrolló.



En cuanto a la modificación del signo , tal y como se citó en los hechos probados el apelante adjunto la respectiva tasa del artículo 94 inciso i) de la Ley de marcas, por lo que corresponde al Registro su respectiva inclusión en el sistema de enteros.

Por todo lo anteriormente expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado por Néstor Morera Víquez en su condición de apoderado especial para asuntos de propiedad industrial de la sociedad **LA SABALETA S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:41:58 horas del 17 de diciembre del 2019, la cual en este acto se revoca para que se admita la marca



solicitada bajo el expediente 2019-7701. Asimismo, se rechaza la

inscripción del nombre comercial y la marca de fábrica, comercio y servicios



tramitadas en los expedientes 2019-4299 y 2019-4301.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado Néstor Morera Víquez en su condición de apoderado especial para asuntos de propiedad industrial de la sociedad **LA SBALETA S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:41:58 horas del 17 de diciembre del 2019, la cual en este acto **se revoca** para que se admita la marca



solicitada bajo el expediente 2019-7701. Asimismo, se rechaza la



inscripción del nombre comercial y la marca de fábrica, comercio y servicios tramitadas en los expedientes 2019-4299 y 2019-4301. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa 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 de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33