

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2018-0291-TRA-PI



Solicitud de inscripción del nombre comercial “

SANTOS OBREGÓN GUEVARA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2018-504)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0587-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta minutos del diez de octubre de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora **SANTOS OBREGÓN QUESADA**, mayor, viuda, con cédula de identidad 5-128-451, vecino de Nicoya, Barrio El Carmen, en condición personal contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas, siete minutos del dieciséis de abril de dos mil dieciocho.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.



Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de enero del 2018, la señora **SANTOS OBREGÓN QUESADA**, de calidades y condición conocidas en



autos, solicitó la inscripción del nombre comercial “

establecimiento comercial dedicado a venta de comidas rápidas y refrescos (naturales y gaseosos), ubicado en Nicoya, Barrio el Carmen, 50 metros al norte del OIJ.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de las 14:19:18 horas del 5 de febrero del 2018 indicó al solicitante la inadmisibilidad del signo solicitado por derechos de terceros al encontrarse inscritos los signos:

- ✓ **LOS ANTOJITOS**, bajo el número de Registro 46377, propiedad de BUGU S.A, y RESTAURANTES ORFI S.A., inscrita el 26/07/1973 para proteger: Un establecimiento comercial dedicado a restaurante. Ubicado en el Paseo Colón frente al Hotel Ambassador”.
- ✓  , bajo el número de Registro 177983, propiedad de BUGU S.A., inscrita el 25/07/2008 con fecha de vencimiento el 25/07/2018, en “clase 43: “Servicios de comidas rápida, para el expendio de comidas tipo bocas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas ; servicio de restaurante, servicios de comidas tipo "catering" para fiestas, tes, banquetes, reuniones, y otras actividades; cafeterías y sodas”.
- ✓  , bajo el número de Registro 262386, propiedad de RESTAURANTES ORFI, S.A., inscrita el 25/05/2017 con fecha de vencimiento el 05/05/2027, en “clase 43: “Servicios de restauración (restaurantes), de catering de alimentos y bebidas, de servicios de bar, café y cafetería, de cantina, restaurantes de autoservicio, de barra de entremeses (snack bar)”.


Ya que presentan identidad gráfica, fonética e ideológica y distinguen el mismo giro y servicios relacionados con el giro comercial del signo pretendido, citando como fundamento de su denegatoria el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las diez horas, siete minutos del dieciséis de abril de dos mil dieciocho, rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrarse inscritos los signos: **LOS ANTOJITOS**, bajo el número de Registro 46377, propiedad de BUGU S.A,

y RESTAURANTES ORFI S.A., inscrita el 26/07/1973 para proteger: Un establecimiento comercial dedicado a restaurante. Ubicado en el Paseo Colón frente al Hotel Ambassador”.



, bajo el número de Registro 177983, propiedad de BUGU S.A., inscrita el 25/07/2008 con fecha de vencimiento el 25/07/2018, en “clase 43: “Servicios de comidas rápida, para el expendio de comidas tipo bocas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas ; servicio de restaurante, servicios de comidas tipo "catering" para fiestas, tes, banquetes,


reuniones, y otras actividades; cafeterías y sodas”. , bajo el número de Registro 262386, propiedad de RESTAURANTES ORFI, S.A., inscrita el 25/05/2017 con fecha de vencimiento el 05/05/2027, en “clase 43: “Servicios de restauración (restaurantes), de catering de alimentos y bebidas, de servicios de bar, café y cafetería, de cantina, restaurantes de autoservicio, de barra de entremeses (snack bar)”, signos que presentan identidad gráfica, fonética e ideológica y distinguen el mismo giro y servicios relacionados con el giro comercial del signo pretendido, citando como fundamento de su denegatoria el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.


Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios: Que la marca solicitada tiene además de la palabra ANTOJITOS, la palabra MI MAMA con una limitación de ventas solo de comidas rápidas y refrescos naturales y gaseosas y con una ubicación en Nicoya, Guanacaste. Que la idea es proteger Antojitos Mi Mama y esta idea surge debido a que tiene bastantes años de poseer este local, al lado de su casa, en el cual vende comidas rápidas, y el nombre fue dado por sus hijos. Que hace unos meses alquiló su local y resultó que la arrendataria decidió irse a otro, pero empezó a usar ANTOJITOS MI MAMA, para vender y por ello solicitó la protección industrial del signo propuesto. Que en el mercado subsisten tres Antojitos, con diferentes titulares y para vender incluso licores, brindar servicios de catering, bar, café, mientras que el signo que él solicita lo único que pretende es la venta de comidas rápidas y refrescos naturales y gaseosas.

TERCERO. 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 rigor.

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las siguientes marcas:

LOS ANTOJITOS, bajo el número de Registro 46377, propiedad de BUGU S.A, y RESTAURANTES ORFI S.A., inscrita el 26/07/1973 para proteger: Un establecimiento comercial dedicado a restaurante. Ubicado en el Paseo Colón frente al Hotel Ambassador”.

 , bajo el número de Registro 177983, propiedad de BUGU S.A., inscrita el 25/07/2008 con fecha de vencimiento el 25/07/2018, en “clase 43: “Servicios de comidas rápida, para el expendio de comidas tipo bocas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas ; servicio de restaurante, servicios de comidas tipo "catering" para fiestas, tes, banquetes,

reuniones, y otras actividades; cafeterías y sodas”.  , bajo el número de Registro 262386, propiedad de RESTAURANTES ORFI, S.A., inscrita el 25/05/2017 con fecha de vencimiento el 05/05/2027, en “clase 43: “Servicios de restauración (restaurantes), de catering de alimentos y bebidas, de servicios de bar, café y cafetería, de cantina, restaurantes de autoservicio, de barra de entremeses (snack bar)

QUINTO. 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Distintividad y registro de nombres comerciales. De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 y sus reformas, el nombre comercial es aquel signo denominativo o mixto que

identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado. En ese sentido, el registro de un nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado; Manuel Guerrero citando a Ernesto Rengifo resalta varias funciones de éste:

1) *La función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares;* 2) *La función de captación de clientela;* 3) *La función de concentrar la buena reputación de la empresa,* y 4) *La función publicitaria.* [Guerrero Gaitán, Manuel. El Nuevo Derecho de Marcas. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016]

Sin embargo, para su inscripción, no solo debe considerar dicha función, sino que además conforme a la ley, este Tribunal ha definido, para su registro, el cumplimiento de los siguientes requisitos: “(...) a) **perceptibilidad**, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2º de la Ley de Marcas); b) **distintividad**, es otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2º ibídem); c) **decoro**, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 ibídem); y d) **inconfundibilidad**, vale aclarar, que no se preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas).

Conforme lo indicado, para determinar si el signo solicitado es susceptible de registro, se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y el giro y servicios que distinguen.

NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO



Establecimiento comercial dedicado a venta de comidas rápidas y refrescos (naturales y gaseosos).

SIGNOS REGISTRADOS

LOS ANTOJITOS





Un establecimiento comercial dedicado a restaurante.

Servicios de comidas rápida, para el expendio de comidas tipo bocas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas; servicio de restaurante, servicios de comidas tipo "catering" para fiestas, tes, banquetes, reuniones, y otras actividades; cafeterías y sodas.

Servicios de de catering de alimentos y bebidas, de servicios de bar, café y cafetería, de cantina, restaurantes de autoservicio, de barra de entremeses (snack bar)



Desde un punto de vista gráfico, se determina que entre el signo solicitado , y

los registrados, **LOS ANTOJITOS**-- , existen más semejanzas que diferencias, la parte figurativa (diseño) del signo solicitado no viene a ejercer la distintividad requerida para que se individualice e identifique de los signo registrados. La parte denominativa ejerce en el nombre comercial propuesto y en los signos inscritos el elemento preponderante que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los servicios, sea **ANTOJITOS**. Esa parte denominativa, es lo primero que percibe el consumidor y lo que queda grabado en su memoria. La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados. La frase **MI MAMA** no ejerce una carga capaz de ser recordada por el consumidor como un elemento distintivo que permita evitar el riesgo de confusión.

Por lo citado desde el punto de vista gráfico los signos presentan mucha semejanza ya que el consumidor percibe de inmediato los términos **ANTOJITOS**, gráficamente el diseño (hamburguesa) y la frase (mi mama) que acompañan al nombre comercial solicitado no brindan la suficiente distintividad para que el público lo diferencie del signo registrado.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación es muy similar, no existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados ya que el elemento denominativo preponderante a pronunciar es idéntico. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma idéntica en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y **al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad**, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.

En el campo ideológico los signos presentan semejanza ya que antojito es el diminutivo de antojo que con relación a la comida se percibe como el deseo apremiante y pasajero, habitualmente caprichoso de comer algo.

Ahora bien, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas señala en su inciso e): “[...] *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. [...]*”. Bajo ese precepto reglamentario procede analizar si el giro comercial y los servicios a los que se refieren los signos pueden ser asociados. El recurrente en sus alegatos señala que su giro se limita a la venta solo de comidas rápidas y refrescos naturales y gaseosas y con una ubicación en Nicoya. Al efecto este Tribunal efectuando el cotejo referido concluye que esta manifestación no es de recibo, ya que el giro comercial del signo solicitado se encuentra relacionado con los servicios y giro comercial de los signos registrados. Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir la

actividad comercial ofrecida, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes, servicios o giros comerciales idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita, impide que se otorgue dicho registro.

Además, vista la lista a proteger que refieren los signos en cotejo, se determina que, en primer plano, que el giro comercial del signo solicitado es para la venta de comidas y los amparados por las marcas inscritas son servicios de restauración, comidas rápidas, servicios de catering, o sea, también de orden alimenticio. Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que el giro comercial del nombre comercial solicitado se relaciona totalmente con los servicios y giro comercial de los signos registrados. De ahí que se puede dar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en cotejo. Esa posibilidad de confusión se determina, además, ya que el giro comercial y servicios que la marca protege convergen en los canales de distribución, obtención y tipo de consumidor y podrían representar competencia en el mercado, basado en una publicidad insana en contra de las buenas prácticas comerciales. El hecho que el nombre comercial solicitado se ubique en Nicoya no es un criterio que elimine el riesgo de confusión o que sea un factor que permita a terceros usurpar marcas registrados en violación de los derechos conferidos por el artículo 25 de la ley de marcas a titulares de registros marcarios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los servicios o giro comercial que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre los servicios de los signos registrados y el giro comercial del signo solicitado, toda vez que las marcas inscritas protegen y distinguen: *“Un establecimiento comercial dedicado a restaurante. Servicios de comidas rápida, para el expendio de comidas tipo bocas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas; servicio de restaurante, servicios de comidas tipo "catering" para fiestas, té, banquetes, reuniones, y otras actividades;*

cafeterías y sodas. Servicios de catering de alimentos y bebidas, de servicios de bar, café y cafetería, de cantina, restaurantes de autoservicio, de barra de entremeses (snack bar)”, relacionados directamente con el giro comercial que intenta proteger y distinguir el nombre comercial solicitado: “Establecimiento comercial dedicado a venta de comidas rápidas y refrescos (naturales y gaseosos)”, los que se encuentran a todas luces relacionados con los servicios de restauración, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de los signos en disputa.

En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica como bien lo estableció el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de los signos, ya que se advierte una identidad y una relación entre el giro comercial que pretenden protegerse y distinguirse con el signo solicitado y los servicios amparados por la marcas registradas, como ya quedó claro de la relación que se hizo de éstas anteriormente.

Con respecto a la coexistencia registral de los signos ANTOJITOS, la misma se da en razón que pertenecen a un mismo titular, por ello se registraron sin ser objetadas. La legislación marcaria nacional permite el registro de marcas similares a un mismo titular.

Por todo lo desarrollado, el nombre comercial solicitado resulta inadmisibles toda vez que puede causar confusión sobre la procedencia empresarial del giro comercial a distinguir, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **SANTOS OBREGÓN QUESADA**, en condición personal, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas, siete minutos del dieciséis de abril de dos mil dieciocho, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

SETIMO. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 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 **SANTOS OBREGÓN QUESADA**, en su condición personal, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas, siete minutos del dieciséis de abril de dos mil dieciocho, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado. 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

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM