

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0328-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de marca de servicios (JUNIOR
B) (43)**



**JORGE TRISTAN TRELLES, GESTOR DE NEGOCIOS DE MARCOS CESAR
BERTORELLO, Apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-12608)

Marcas y otros Signos

VOTO 0602-2017

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas
cuarenta minutos del dos de noviembre del dos mil diecisiete.***

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles, abogado, portador de la cédula de identidad 1-392-470, vecino de San José, apoderado especial del señor Marcos Cesar Bertorello, ciudadano argentino, comerciante con documento de identidad argentino 28.182.637, CUIT 23-28182637/9, domiciliado en Avenida Libertad 229, ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, Republica de Argentina, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:19:19 horas del 19 de abril del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las 14:51:24 horas del 23 de diciembre del 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado Jorge Tristán Trelles, en su condición de gestor de negocios del señor Marcos Cesar Bertorello, solicitó la inscripción de la

Junior B

marca de servicios mixta , en clase 43 internacional para proteger y distinguir “Servicios de restaurante estilo americano que no es tipo quiosco.”

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:19:19 horas del 19 de abril del 2017, 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 9:37:19 horas del 8 de marzo del 2017, el licenciado Jorge Tristán Trelles, representante del señor Marcos Cesar Bertorello, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO. 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 previa las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Mora Cordero, 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 inscrita la marca de servicios **JUNIOR**, registro 232622, cuyo titular es ALIMENTOS PIPO’S S.A., vigente al 10 de enero del 2024, en clase 43 internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de quioscos*”

y tiendas de comida con varios ingredientes para llevar, en especial perros calientes, servicios de restaurante y comidas rápidas” (v.f. 12 expediente principal y 18 legajo de apelación).

- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita el nombre comercial **JUNIOR**, registro 233024, cuyo titular es ALIMENTOS PIPO’S S.A., inscrita desde el 13 de enero del 2014, en clase 49 internacional, para proteger y distinguir: “*Un establecimiento comercial dedicado al servicio de quioscos y tiendas de comida con varios ingredientes para llevar, en especial perros calientes de tamaño pequeño, servicios de restaurante y comidas rápidas” (v.f. 10 expediente principal y 17 legajo de apelación).*

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 es del criterio de determinar la inadmisibilidad por derecho de terceros, ya que gráfica, fonética e ideológicamente son similares. Que siendo inminente el riesgo e confusión en el consumidor al coexistir los signos en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, al amparo del artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apoderado registral del señor Bertorello, indica en su apelación (pues no presenta agravios en segunda instancia) que, se encuentra inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad, pues la marca solicitada no contraviene ninguna de las normas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por ende es susceptible de inscripción registral, pues la marca inscrita protege QUIOSCOS Y TIENDAS DE COMIDA con especialidad en perros calientes y aunque son alimenticios, difieren del giro propuesto por su representante – restaurante estilo americano que no es tipo quiosco. Que gráficamente difieren por lo que pueden coexistir registralmente sin que los intereses del propietario del nombre comercial y marca JUNIOR se vea afectado, además

de que no son competidores en el mercado.

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”.

Este artículo presenta una redacción similar a la del 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, el cual 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, 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.

Corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de esclarecer la existencia de alguna similitud, o no, entre tales signos, para determinar la eventual posibilidad de su coexistencia, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley.

Signo		JUNIOR	JUNIOR
Registro	Solicitada	Registrada	Registrada
Marca	De Servicios Mixta	Nombre comercial	De Servicios
No.	-----	233024	232622
Protección y Distinción	Servicios de restaurante estilo americano que no es tipo quiosco	Un establecimiento comercial dedicado al servicio de quioscos y tiendas de comida con varios ingredientes para llevar, en especial perros calientes de tamaño pequeño, servicios de restaurante y comidas rápidas	Servicios de quioscos y tiendas de comida con varios ingredientes para llevar, en especial perros calientes, servicios de restaurante y comidas rápidas
Clase	43	49	49
Titular	Marcos Cesar Bertorello	ALIMENTOS PIPO'S S.A.	ALIMENTOS PIPO'S S.A.

En el caso que nos corresponde, la marca propuesta es mixta, por estar conformada por una parte denominativa y una parte figurativa, mientras que las inscritas son meramente denominativas, conformada sólo por una palabra JUNIOR; a la marca solicitada se le agrega otro termino que es

la letra B. Siendo que gráficamente, se tiene que la marca solicitada , y las marcas inscritas "JUNIOR", son idénticas en su factor predominante, inserta además dentro de los signos inscritos, siendo que la letra B, no le da ningún tipo de distintividad. Desde el punto de vista fonético, la vocalización es la misma, y el impacto sonoro al ser escuchado por el consumidor prácticamente es el mismo, la letra B no hay distinción relevante, existiendo por ende una identidad a nivel fonético; por lo que es factible que el público consumidor pueda confundirse, en el sentido que al momento de visualizar las marcas y escuchar la vocalización de las mismas, podría pensar que está en presencia de un mismo distintivo.

Así las cosas, entre “JUNIOR” y , hay una gran similitud gráfica; razón por la que se generaría riesgo de confusión en el consumidor, pues por tratarse los productos protegidos de los comprendidos en la clase 43 de la nomenclatura internacional, los cuales están directamente relacionados y afines en los servicios de venta de comida, donde podría creerse que tienen el mismo origen empresarial y que unos son una variedad de los otros.

Finalmente, desde un punto de vista ideológico, al compartir las marcas la palabra “JUNIOR” se puede decir que presentan cierta similitud conceptual, sobre todo si se toma en cuenta que dicha palabra evoca la idea de joven o niño.

Considera este Tribunal que las manifestaciones esgrimidas por el apelante no establecen un argumento que permite la coexistencia de las marcas, pues como fue visto, el elemento preponderante JUNIOR es similar a la marca y nombre comercial inscritos, pues al analizarse en

forma global y conjunta ambos signos marcarios, puede precisarse que el signo  que pretende registrarse, 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 productos que comercializan ambas empresas, pues por la similitud que puedan guardar las marcas, el consumidor puede asumir que provienen del mismo productor o comercializador, desnaturalizándose la función principal de una marca.

No advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo, que le otorga el registro o la inscripción de una marca, su derecho a la exclusividad (Principio de Especialidad de las Marcas, numeral 25

Ley de Marcas).

Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: **“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”**. (Lobato, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a), b) y d) de la Ley de Marcas y Signos Distintivos

Por las razones antes indicadas, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Jorge Tristán Trelles, representante del señor Marcos Cesar Bertorello, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:19:19 horas del 19 de abril del 2017, la que se confirma en todos sus extremos.

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 el licenciado Jorge Tristán Trelles, representante del señor Marcos Cesar Bertorello, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:19:19 horas del 19 de abril del 2017, la que en este acto **se confirma**. Se deniega la inscripción de la marca de servicios

Junior B, en clase 43 internacional 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

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55