

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0330-TRA-PI

Solicitud de oposición a la solicitud de inscripción del nombre comercial:



Randall Jiménez Umaña, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2017-9528)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0616-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. SAN JOSE, COSTA RICA, a las catorce horas con cuarenta minutos del veinticuatro de octubre del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Randall Jiménez Umaña**, mayor, soltero, ingeniero, titular de la cédula de identidad número 1-0860-0682, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:42:37 horas del 31 de mayo del 2018.

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. En el caso concreto el 27 de setiembre del 2017, el señor Randall Jiménez Umaña, en su condición personal, solicitó la

inscripción del nombre comercial



, para proteger y distinguir, “un

establecimiento dedicado a un restaurante”.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de prevención dictada a las 13:43:05 horas del 18 de octubre del 2017, y al amparo de las prohibiciones establecidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indica al solicitante que en ese Registro se encuentra inscrito el signo “**506 BISTRO**”, bajo el registro **223446** propiedad de Felipe Seidner Gorin, que protege “un establecimiento comercial dedicado a restaurante para la venta de comidas y bebidas, ubicado en San José, Sabana Oeste, de la esquina sur de Teletica Canal 7, 300 metros al oeste”. Aduce, que en ambos signos el denominativo es muy similar ya que la marca inscrita se encuentra contenida en la marca solicitada CVICHE 506/506 BISTRO, el término (CVICHE), corresponde a un platillo de comida muy conocido, que resulta genérico e inapropiable por un solo titular. En el caso que se analiza el Registro indica que en el signo propuesto, el elemento distintivo es “506”, al igual que el signo inscrito, (por cuanto el término BISTRO es de uso común en el sector pertinente), además, el signo pretendido protege un establecimiento de restaurante igual que el signo inscrito, imposibilitando que puedan coexistir en forma pacífica en el mercado, debido a que puede causar confusión, sobre identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial y la procedencia empresarial. El signo solicitado no es susceptible la inscripción de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El Registro de la Propiedad Industrial le concedió al solicitante un plazo de treinta días contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la resolución para que se pronunciara respecto lo prevenido. Siendo, que el solicitante mediante escrito presentado ante el Registro el 06 de noviembre del 2017, contesta la prevención de fondo, cuyos argumentos fueron aceptados por el Registro de mérito y ordena la emisión del edicto de Ley.

Los edictos, respecto a la solicitud del nombre comercial solicitado, fueron publicados los días ocho, nueve y diez de enero del dos mil dieciocho, en el Diario Oficial La Gaceta número uno, dos y tres, y dentro del plazo conferido licenciado **Sergio Jiménez Odio**, mayor, casado una vez, vecino de San José, en su condición de apoderado generalísimo con facultades suficientes de la compañía **PRODUCT C TRADEMARK, LIMITADA**, mediante escrito presentado el 2 de marzo del 2018, en el Registro de la Propiedad Industrial, se opuso, con la marca de



servicios registro número 265197, en clase 43 de la nomenclatura internacional, alegando que permitir el registro del signo solicitado podría causar confusión al público consumidor, que se podría ver confundido con la marca de su representada. Que entre ambos signos existe similitud, gráfica, fonética e ideológica.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 15:11:39 horas del 6 de marzo del 2018, dio traslado al solicitante de la oposición presentada, para que en el plazo de dos meses contados a partir de día hábil siguiente a la notificación procediera a pronunciarse respecto a la misma y demuestre su mejor derecho, aportando las pruebas que estime convenientes, la cual fue notificada el 9 de marzo del 2018. Dicha resolución de traslado de la oposición fue contestada por el solicitante, el 4 de mayo del 2018, argumentando que es procedente la inscripción de su signo CVI.CHE 506, ya que la suya es un nombre comercial y la de su oponente es una marca de servicios, lo cual es muy diferente. Gráficamente ambas son muy diferentes y no hay ninguna semejanza entre nombre comercial o marca y que CVI.CHE 506, está compuesto por letras, números y la figura de un limón, mientras que la oponente utiliza letras, un pescado y una c, cuya lectura podría ser muda, es decir se puede leer como VICHE O CEVICHE.

El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción del nombre comercial solicitado, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que la marca inscrita se encuentra incluida en su totalidad en el signo solicitado, siendo que se trata de un mismo término CVICHE, la única diferencia es el punto que se le agrega a la palabra entre las letras CVI Y CHE y la cifra 506, la cual no le agrega la suficiente distintividad a la marca solicitada como para poder diferenciarla de la marca inscrita. Aún y cuando las marcas son mixtas, la parte denominativa predomina sobre la figurativa, por ser ésta la que quedará con mayor fuerza en la mente del público consumidor. Por lo que los signos son similares gráfica, fonética e ideológica.

Además, el signo solicitado pretende proteger un establecimiento comercial dedicado a restaurante, y la marca inscrita protege servicios de restaurante y bar, se trata exactamente de los mismos servicios, siendo inminente la confusión que se puede presentar en el público consumidor. Por lo que el signo solicitado incurre en la prohibición establecida en el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el señor Randall Jimenez Umaña, en su condición personal, dentro de sus agravios alega, **1.-** Que el signo CVI.CHE 506 no causa confusión al público consumidor porque dicha solicitud es un nombre comercial, y el signo registrado es una marca de servicios en clase 43, lo cual es muy diferente. Dicha clase comprende principalmente servicios de alimentación y reserva de alojamiento para viajeros, prestados principalmente por agencias de viaje o corredores. **2.-** El nombre comercial no representa un producto o servicio, sirve para identificar a una empresa en el tráfico mercantil, mientras que la marca sirve para distinguir los productos o servicios en el mercado. **3.-** Los signos tienen un giro diferente de negocio.

SEGUNDO. 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

TERCERO. 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 encuentra inscrito a nombre de la empresa **PRODUCT C**




TRADEMARK, LIMITADA, la marca de servicios bajo el registro número 265197, desde el 8 de setiembre de 2017, y vigente hasta el 8 de setiembre del 2027, que protege y distingue, en clase 43 de la nomenclatura internacional, servicios de restaurante y servicios de bar”, (folio 18 del expediente principal).

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

QUINTO. 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. Lo que se debe dilucidar es, 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, la palabra “**CVI.CHE**”, escrita en color morado, por un número, “**506**”, escrito en color verde, y un elemento figurativo, cual es el “**0**”, que asemeja a un limón, ubicado en medio del número cinco y el seis, siendo que el vocablo “**CVI.CHE**”, y el “**0**”, en forma de limón, refuerzan conceptualmente el giro comercial que se intenta amparar, en este caso un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de restaurante, en el que se ofrece ceviche. Por su parte, la marca de servicios inscrita



, se compone del término “**CVICHE**”, el cual se encuentra dentro de un rectángulo, la letra “**C**” está encerrada en un círculo, y el diseño de un pez en la parte superior de la palabra, fortalece la parte denominativa, todo en una grafía especial de color blanco. Como puede apreciarse de la visión de conjunto el elemento que sobresale en el signo solicitado y el inscrito, es la palabra “**CVICHE**”, que corresponde a la parte denominativa,

siendo ésta la preponderante en ambos signos. La única diferencia es el punto que se agrega entre las letras **CVI.** y **CHE** y la cifra 506 de la solicitada, la cual no le otorga la capacidad distintiva necesaria para poder diferenciarla e individualizarla del signo registrado, aún y cuando éste último tenga dentro de su presentación la figura de un pez.

Partiendo de lo anterior, debe tomarse en consideración que sobre el cotejo de marcas mixtas, como es el caso de las dos marcas cotejadas, el criterio que prevalece en la doctrina marcaria destaca la preponderancia del elemento denominativo sobre el elemento figurativo o elemento gráfico. En este sentido, el **tratadista Carlos Fernández-Novoa, en su “Tratado sobre Derecho de Marcas, (Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 254, 255),** señala que al comparar marcas mixtas debe considerarse tanto la visión de conjunto como la supremacía del elemento dominante, que impregna esa visión de conjunto. Por consiguiente, el esfuerzo debe dirigirse a encontrar el elemento preponderante de la marca mixta. Afirma que usualmente ese factor es el denominativo, dado que, a la hora de adquirir los productos o servicios en el comercio, normalmente el público los busca por su denominación, salvo que, por ciertas razones, el ente figurativo o gráfico de una marca mixta predomine sobre su componente denominativo.

Así las cosas, es frecuente que por ser el habla el medio más usual para solicitar el producto o servicio al que se refiere un signo distintivo, la regla por lo general, es que el elemento preponderante sea el elemento denominativo más que el elemento gráfico o figurativo, por cuanto el primero de ellos es generalmente el tema de su enunciado y hacia dónde se dirige directamente la atención del consumidor, por lo que es éste el más fácilmente retenido en la memoria de las personas.

Aplicado lo anterior al caso concreto, tenemos que analizado los signos en su forma global-integral tienen en común el elemento **CVICHE**, que resulta preponderante en los conjuntos

marcarios en conflicto.

En conclusión, deben cotejarse los términos “**CVICHE**”, que constituye la parte preponderante del signo solicitado y que como se indicó se encuentra contenido totalmente en la marca inscrita, resultado de lo cual es evidente la identidad de la partícula principal del término propuesto, tanto a nivel gráfico y fonético, y será ésta la que recordará con mayor facilidad el público consumidor.

Desde el punto de vista ideológico, tenemos que el Diccionario de la Lengua Española Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, p. 510, determina la palabra ceviche como cebiche, y cebiche (p. 588), significa “Plato de pescado o marisco crudo cortado en trozos pequeños y preparados en un adobo de jugo de limón o naranja agria, cebolla rayada, sal y ají”, por lo que no podríamos obviar que al compartir los signos como se ha indicado líneas arriba la misma palabra “**CVICHE**”, evocan a una misma idea o concepto en la mente del consumidor, porque éste relacionaría de manera directa los servicios que comercializa la titular del registro inscrito **PRODUCT C TRADEMARK, LIMITADA**, con los del nombre comercial propuesto, no siendo posible de esa manera su coexistencia registral.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que, el giro y las actividades que pretende desarrollar el nombre comercial son de igual naturaleza a los servicios que ofrece la marca registrada. Adviértase, que en lo que interesa, la marca de servicios en clase 43 de la nomenclatura internacional, protege, “servicios de restaurante y servicios de bar”, y el nombre comercial solicitado pretende la protección de, “un establecimiento dedicado a un restaurante”, por lo que el giro comercial del signo solicitado “restauración”, se encuentra dentro de los servicios y actividad mercantil, comercializado por el signo inscrito, situación que hace que éstos pertenezcan a un sector que se encuentra vinculado entre sí, como es el hecho que ambos ofrezcan los mismos servicios, abonado a que los signos gráfica, fonética e

ideológicamente hablando en su parte preponderante como es el elemento **CVI.CHE-CVICHE**, configura un riesgo de confusión en el público consumidor quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir ambos signos distintivos.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal dispone denegar la solicitud de registro del nombre comercial presentado por el señor **Randall Jiménez Umaña**, en su condición personal, estableciendo como fundamento el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que queda claro que el nombre comercial, cuyo registro se solicita, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor, y hace nugatoria la solicitud de inscripción del mismo por carecer de distintividad, con relación a la marca inscrita, que es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues éste debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente de individualizar a una determinada empresa u establecimiento, al no ser así, el consumidor podría verse confundido, que es lo que se pretende evitar. Por lo que este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Randall Jiménez Umaña**, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:42:37 horas del 31 de mayo del 2018, la que en este acto se **confirma**, acogándose la oposición presentada por el licenciado **Sergio Jiménez Odio**, en su condición de apoderado generalísimo con facultades suficientes de la compañía **PRODUCT C TRADEMARK, LIMITADA**, y se **deniega** la inscripción del

nombre comercial solicitado

 CVI.CHE
506

, presentado por el señor **Randall Jiménez Umaña**, en su condición personal.

SEXTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. El apelante basa principalmente sus alegatos, en que se está en presencia de dos signos diferentes, indicando que lo que solicita es un nombre

comercial, y el signo inscrito es una marca de servicios en clase 43. Sobre este aspecto en particular, es importante traer a colación lo que establece el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido, que el titular de una marca registrada goza del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares [...] para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión [...]. Siendo, que dentro de esos signos idénticos o comerciales a los que alude el artículo citado, se encuentran incluidos los nombres comerciales.


Lo indicado anteriormente, lo podemos relacionar con la protección legal establecida en el artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dice: “La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses de los titulares de marcas y otros signos distintivos, [...]”. En este caso, compete a la instancia administrativa proteger a la marca ya registrada, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses legítimos que de ello trascienda, 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 los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros. De ahí, que estima este Tribunal, que no lleva razón el apelante en sus alegatos, toda vez, que lo que se pretende es amparar los derechos adquiridos por el titular de la marca inscrita previamente, dado que como puede apreciarse la normativa citada, no hace distinción si se está en presencia de una marca o un nombre comercial, lo que busca es proteger, los intereses legítimos del titular de la marca registrada con anterioridad.

SÉTIMO. 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, N° 8039, y

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

POR TANTO

Con fundamento en la consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el señor **Randall Jiménez Umaña**, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:42:37 horas del 31 de mayo del 2018, la que en este acto se **confirma**, acogiéndose la oposición presentada por el licenciado **Sergio Jiménez Odio**, en su condición de apoderado generalísimo con facultades suficientes de la compañía **PRODUCT C TRADEMARK,**

LIMITADA, y se **deniega** la inscripción del nombre comercial , presentado por el señor **Randall Jiménez Umaña**, en la condición referida. 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

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33