
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0413-TRA-PI

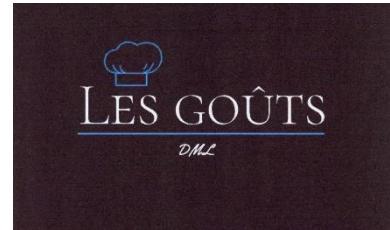
**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA
DEL SIGNO**

DANIELA MORA LEÓN, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-3442)

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0755-2020

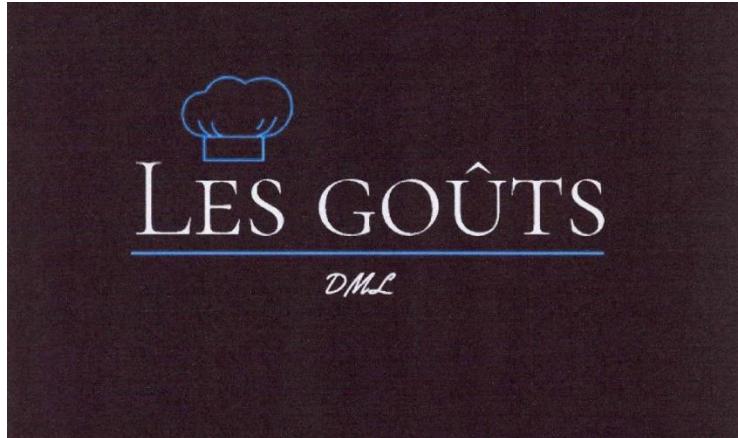
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veinte minutos del veinte de noviembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Valverde Cordero, vecina de Ciudad Colón, cédula de identidad 1-1331-0307, en su condición de apoderada especial de la estudiante Daniela Mora León, vecina de Heredia, cédula de identidad 1-1657-0332, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:56:12 horas del 11 de agosto de 2020.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 18 de mayo de 2020 la abogada María Laura Valverde Cordero, en representación de la solicitante, pidió la inscripción como marca de servicios del signo



para distinguir servicios de preparación y venta de alimentos y bebidas, restaurante y hospedaje temporal, en clase 43 internacional.

El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó parcialmente lo pedido para los servicios de preparación y venta de alimentos y bebidas, restaurante; indicando que procede continuar con el trámite de la solicitud únicamente para hospedaje temporal, por corresponder a un signo inadmisible por derechos de terceros y transgredir el artículo 8 inciso d) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la abogada María Laura Valverde Cordero lo apeló, y expuso como agravios que los signos se encuentran escritos en distintos idiomas, lo cual genera una diferencia fonética, gráficamente tanto la marca solicitada como el nombre comercial inscrito son distintos, no existiendo confusión en grado suficiente para evitar su coexistencia registral; además los giros comerciales de ambos signos son disímiles al estar en presencia de dos signos marcarios de distinta naturaleza: un nombre comercial (establecimiento) y una marca de servicios (actividad).

Aggrega la apelante que la marca solicitada debe de analizarse en forma global como

un todo, la cual se conforma por la frase **LES GOÛTS**, en letras de color blanco sobre un cuadrado de color negro, con un sombrero de chef sobre el artículo **LES**, luego una barra horizontal de color azul y debajo las letras que equivalen a las iniciales del nombre de su mandante **DML**; por el contrario, el nombre comercial **GUSTO'S**, se encuentra formado por un óvalo de color verde con un borde grisáceo dentro del cual se lee **GUSTO** seguido de un apóstrofo y luego la letra **S** en caracteres estilizados en dos tonalidades de color naranja.

Continúa manifestando la recurrente que del cotejo se desprende que ambos signos gráfica, fonética e idiomáticamente no generan confusión en el consumidor, pudiendo coexistir visiblemente sin que exista un riesgo de asociación empresarial, además los canales de comercialización o prestación de servicios son totalmente distintos por comercializar ambos titulares sus productos/servicios por diferentes medios, el nombre comercial inscrito en su propio local comercial y la marca pretendida contra pedido vía telefónica o Facebook; asimismo difieren del origen de los productos, la solicitante se dedica a recibir pedidos de pastelería-cafetería en línea o vía telefónica desde la provincia de Heredia, por el contrario, el nombre comercial inscrito refiere a un local comercial ubicado en Sabana Sur, agrega que las empresas no son competidoras entre sí, debido a ello no existiría equivocación al adquirir un servicio y visitar un local.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se



encuentra inscrito el nombre comercial , registro 210995, siendo su titular Elizabeth Mena Guevara, y distingue un establecimiento comercial dedicado a venta de batidos, ensaladas de frutas, helados, repostería, sándwich, café y afines; ubicado en San José, Sabana Sur, Calle Morenos, de la Iglesia Virgen

del Perpetuo Socorro 50 metros norte (folio 6 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la resolución.

CUARTO. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 8 de la Ley de Marcas determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición conforme al inciso d) según el caso que nos ocupa: “*Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.*”

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos, de acuerdo con las reglas dadas (de forma abierta) por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas (decreto ejecutivo 30233-J):

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.

- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Dadas las pautas a seguir, se procede al cotejo de los signos en conflicto.

MARCA DE SERVICIOS SOLICITADA	NOMBRE COMERCIAL INSCRITO
CLASE 43	
Servicios de preparación y venta de alimentos y bebidas, restaurante	Un establecimiento comercial dedicado a venta de batidos, ensaladas de frutas, helados, repostería, sándwich, café y afines, ubicado en San José, Sabana Sur, Calle Morenos, de la Iglesia Virgen del Perpetuo Socorro 50 metros norte

Tal y como lo expresa la apelante en sus agravios, desde el punto de vista gráfico, una visión en conjunto de los signos arroja diferencias sustanciales, ambos signos son mixtos, sus diseños y la composición de cada uno apreciados en su conjunto impactará de forma distinta en el consumidor, y al realizar su acto de consumo percibe los signos de forma inescindible, lo que evita que gráficamente se de la

posibilidad de riesgo de confusión o asociación en el consumidor. Por consiguiente,



el conjunto marcario solicitado [REDACTED], contiene características gramaticales y figurativas que en su percepción completa distan de asemejarse al



signo registrado [REDACTED], por lo cual gráficamente existen mayores diferencias que semejanzas.

Asimismo, debe darse razón a la abogada Valverde Cordero respecto de que la marca solicitada está escrita en francés, y eso provoca desde el punto de vista fonético que la expresión sonora de los signos impacte de forma muy distinta en el oído del consumidor, permitiéndole claramente distinguir los signos.

Si bien desde un punto de vista ideológico la marca solicitada y la inscrita refieren a conceptos similares, los elementos gráficos, gramaticales y fonéticos que conforman la marca propuesta, logran que el consumidor la perciba de manera distinta y no la relacione con el nombre comercial inscrito.

Así, si bien los servicios que se pretenden prestar con el signo solicitado están relacionados con el giro comercial del inscrito, la abismal diferencia entre los signos cotejados hace que ambos puedan coexistir registralmente sin que se considere que vaya a haber riesgo de confusión entre consumidores y otros actores del mercado.

Entonces, realizado el análisis de los signos en pugna, y de los alegatos expuestos

por la abogada Valverde Cordero, concluye este Tribunal que el signo propuesto cuenta con la capacidad distintiva extrínseca necesaria para continuar con su trámite de registro, no únicamente para hospedaje temporal como lo otorgó el Registro de la Propiedad Intelectual, sino para todo el listado propuesto en la solicitud inicial.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por María Laura Valverde Cordero representando a Daniela Mora León, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:56:12 horas del 11 de agosto de 2020, la que en este acto **se revoca parcialmente** para que se continúe con el trámite de inscripción del signo pedido para servicios de preparación y venta de alimentos y bebidas, restaurante, en clase 43 internacional, además de hospedaje temporal que ya había sido aceptado. 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 de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, 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.

Karen Quesada Bermúdez



Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/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