



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0499-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial: “EL RANCHO DE LALY BAR Y RESTAURANTE DEL OESTE (DISEÑO)”

SERVICIOS DE MENSAJERÍA DEL OESTE, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4215-2013)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 090-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con diez minutos del veintiocho de enero de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por **Mauricio Bustamante Hernández**, mayor, separado de hecho, comerciante, vecino de Santa Ana, con cédula de identidad 9-0058-573, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **SERVICIOS DE MENSAJERÍA DEL OESTE, S.A.**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-603039, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, nueve minutos, treinta y nueve segundos del tres de julio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de mayo de 2013, el señor **Mauricio Bustamante Hernández**, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción del nombre comercial **“EL RANCHO DE LALY BAR Y RESTAURANTE DEL OESTE (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir **“un establecimiento comercial dedicado a Restaurante y Bar, venta de comidas y bebidas. Ubicado en Santa Ana, de la Cruz Roja 75 metros al Oeste”**.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las quince horas, nueve minutos, treinta y nueve segundos del tres de julio de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la representación indicada interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** La inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial del Nombre Comercial **“LA CASONA DE LALY”** con Registro No. 203110, a nombre de **José Daniel Cordero Cordero**, desde el 27 de agosto de 2010, para proteger y distinguir *“Un establecimiento comercial dedicado a servicios de restaurante con ventas de comidas y bebidas, hospedaje temporal. Ubicado en Escazú 300 Norte de la Iglesia Católica o 200 Norte de Municipalidad de Escazú., (ver folios 12 y 13).*

SEGUNDO. 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.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS



ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el cotejo de los nombres comerciales solicitado e inscrito, concluye que el signo propuesto es inadmisibles por derechos de terceros, porque entre ellos existe identidad, aunado a que ambos protegen giros comerciales relacionados y vinculados entre sí, lo cual que puede producir confusión en el consumidor, al no existir distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, en razón de lo cual no es posible su coexistencia registral por transgredir los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa recurrente afirma que el nombre comercial “El Rancho de Laly del Oeste” debe su nombre a un derecho de la personalidad, ya que es el sobrenombre con que es conocido su propietario, don Mauricio Bustamante Hernández, desde hace más de 50 años y por ello es su derecho utilizarlo en el nombre de su restaurante. Indica además que ambos nombres comerciales son totalmente diferentes, en primer lugar porque “rancho” y “casona” son palabras completamente distintas y además se trata de establecimientos ubicados en zonas comerciales diferentes y dedicados a actividades diferentes, por ello no se presenta confusión alguna. Agrega que los signos son similares únicamente en la palabra LALY, que no es un nombre propio ni un apellido sino un apodo y por ello no es posible limitar su utilización, al igual que lo es pretender limitar el uso de los términos rancho, casona, casa, fogón, choza, rincón, etc., los cuales son términos utilizados coloquialmente en el nombre de negocios relacionados con ventas de comida. Afirma que ambos nombres definitivamente no significan lo mismo ni transmiten la misma idea. Con fundamento en dichos alegatos solicita se admita el recurso y se ordene inscribir el nombre comercial pretendido.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

La normativa marcaria, es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando sea similar a otro inscrito a favor de un tercero,



cuando esa similitud pueda generar un riesgo de confusión en los consumidores en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios protegidos. Lo anterior es así, porque la misión de la marca se dirige a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. En consecuencia, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro, así, como el derecho exclusivo del signo sobre los productos o servicios protegidos con este.

Por otra parte, respecto del registro de nombres comerciales, el artículo 41 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece: “**Régimen aplicable.** *Salvo las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes.*” Asimismo, el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos prohíbe el registro de nombres comerciales que puedan “...causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, (...) o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.”

Dicho lo anterior, es evidente que el elemento central del nombre comercial propuesto es “El Rancho de Laly”, ya que Bar y Restaurante son descriptivos del servicio y “By Mauricio Bustamante” es un elemento secundario, que indica que esa persona o ese nombre se relaciona con una persona determinada. Este elemento adicional no es suficiente para evitar que los consumidores puedan pensar que los nombres comerciales cotejados están relacionados, ya que la atención se centrará en el elemento distintivo central “LALY” que es común a ambos y además es el elemento central de las denominaciones y el vocablo que el consumidor recordará al ver los signos de análisis. Ello aunado a que el establecimiento comercial que protegen, giran alrededor de servicios de restaurant, lo que hace que el signo solicitado se preste a confusión con “La Casona de Laly” que es el inscrito. Ideológicamente casona y rancho son equivalentes y “Laly”, como hemos indicado antes, es el elemento central de ambos nombres comerciales.



Dentro de los agravios se indica que al ser el solicitante conocido como Laly, reafirma el hecho de que Laly, como se expresa a folio 65, es un apodo que se refiere a una persona. No obstante la ley en estos casos, no hace diferencia entre el uso del nombre para indicar o identificarse como persona física, del uso que se da con su incorporación a un nombre comercial que busca identificar a un establecimiento comercial. Si bien el nombre propio puede utilizarse como marca o nombre comercial, debe respetarse la prioridad de su uso realizado por otra persona, a efecto de cumplir el objetivo de la Ley de Marcas, que es precisamente poder identificar claramente cada producto o establecimiento y diferenciarlo de los demás, evitando todo tipo de confusión y aprovechamiento injusto de la fama lograda por otros usuarios que hayan hecho uso de los términos con antelación. De ahí que, determinado el riesgo de confusión entre el signo inscrito y el solicitado, debe aplicarse lo dispuesto en los artículos 1, 8 y 65 de la Ley de Marcas, que tiene como fin público asegurar y proteger los signos distintivos en su uso comercial, protegiendo los derechos de exclusiva de quienes con prioridad hayan alcanzado su protección.

Por las consideraciones que anteceden, concluye este Órgano de Alzada que el signo propuesto está conformado por varios términos descriptivos o de uso común, a saber rancho, bar, restaurante, Mauricio Bustamante, siendo el único elemento que podría eventualmente otorgar distintividad al conjunto lo es “LALY”, término que coincide con el elemento preponderante del signo inscrito previamente a favor de otro titular, sea “**LA CASONA DE LALY**”. Esto aunado a que el giro comercial de ambos está relacionado con un establecimiento que brinda servicios de restaurante, es claro que el consumidor no verá diferencia alguna entre ambos nombres comerciales y confundirá su origen empresarial. Esta situación, provocaría que el consumidor medio haga esa asociación de términos al momento de ejercer su derecho de consumo, de lo que puede resultar que no los distinga y los vincule como provenientes del mismo origen empresarial, lo cual, efectivamente, violenta los artículos 1, 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En razón de ello, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por **Mauricio Bustamante Hernández**, en representación de la empresa **Servicios de Mensajería del Oeste, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial, a las quince horas, nueve minutos, treinta y nueve segundos del tres de julio de dos mil trece, la que en este acto se confirma.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 presentado por **Mauricio Bustamante Hernández**, en representación de la empresa **Servicios de Mensajería del Oeste, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, nueve minutos, treinta y nueve segundos del tres de julio de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro del Nombre Comercial **“EL RANCHO DE LALY BAR Y RESTAURANTE DEL OESTE (DISEÑO)”**. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.33

NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS
TG: NOMBRES COMERCIALES
TR: EMBLEMA COMERCIAL MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.43.02