

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0007-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicio “FACTORY STEAK & LOBSTER”

REAL HOTELS AND RESORTS INC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 8008-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 1033-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Kristel Faith Neurohr**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-1143-447, en su condición de apoderada especial de la empresa **REAL HOTELS AND RESORTS INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas veintiocho minutos con un segundo del veinticuatro de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día seis de setiembre de dos mil diez, por el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en su condición de apoderado especial de la empresa **REAL HOTELS AND RESORTS INC**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de las Islas Vírgenes Británica, domiciliada en Tortola Road, Islas Vírgenes Británicas, solicitó el registro de la marca de servicios “FACTORY STEAK & LOBSTER” en clase 43 internacional, para proteger y

distinguir: “*Servicios de restaurante con especialidad en carnes y mariscos.*”

(DISEÑO)



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas veintiocho minutos con un segundo del veinticuatro de noviembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “*(...,) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).*”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el representante de la empresa **REAL HOTELS AND RESORTS INC** interpuso para el día 30 de noviembre de 2011, el recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas veintiséis minutos y nueve segundos del dos de diciembre de dos mil once, resolvió; “*(...,) Declarar sin Lugar el Recurso de Revocatoria. (...,) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada (...).*”

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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, 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial “LA FABBRICA”, bajo registro número 163872, en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza, Propiedad de la empresa Anna Neri, inscrita desde el 24 de noviembre de 2006, para proteger y distinguir: “*Un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de café, bar y restaurante.*”



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, una vez analizada tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaria, se determina que entre el signo marcario solicitado “FACTORY STEAK & LOBSTER” y el nombre comercial inscrito “LA FABBRICA”, buscan proteger servicios similares; siendo que existe una innegable similitud gráfica y fonética que puede inducir a error o confusión al público consumidor, lo que atentaría contra el principio de distintividad de la



marca e impediría el cumplimiento de las finalidades propias de la misma, y en consecuencia trasgrede lo consagrado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente dentro de sus agravios alegó que no lleva razón el Registro, al indicar que los distintivos son similares y que por lo tanto se puede crear una confusión. En relación al nombre comercial “**LA FABBRICA (diseño)**”, y el signo solicitado “**FACTORY STEAK & LOBSTER**”, podemos afirmar que ambos signos distintivos cuenta con elementos de diferenciación gráfica, fonética e ideológica, que les otorgan suficiente distintividad y por tanto, puede coexistir registralmente. Gráficamente, ambos nombres comerciales son totalmente dispares. Por un lado, tenemos el nombre comercial registrado “**LA FABBRICA**” compuesto por un término del idioma italiano en una tipografía muy característica, que debajo presenta una especie de cintillo doblado en dos tonos distintos y la marca solicitada por mi representada formada por las palabras del idioma inglés “**Factory Steak & Lobster**” en una tipógrafa imprenta y rellena de color blanco, todo dentro de un rectángulo rojo muy llamativo, por lo que en el plano gráfico la similitud es inexistente. En el plano fonético no existe riesgo de confusión, pues sus pronunciaciones son totalmente dispares, y así podemos afirmar que ambos conjuntos en el plano fonético son totalmente diferentes y no hay confusión entre ellos. A la hora de realizar el examen de fondo el nombre comercial registrado trata de un establecimiento donde se utilizan herramientas y materiales para la elaboración de comida italiana, principalmente pizza, y el nombre comercial solicitado se traduce como “Fabrica, Carnes y Langosta”, siendo que queda claro para el consumidor que se trata de un establecimiento comercial donde puede degustar deliciosos platillos hechos con carne de alta calidad, langosta y pescado local. Asimismo entre el distintivo propiedad de Anna Neri y la marca Factory Steak & Lobster (diseño) solicitada por mi representada, solo existe una coincidencia, y es la existencia en ambas de la palabra “FABRICA”, hecho que por sí solo NO determina que exista similitud entre los signos. A modo de conclusión, consideramos

que no procede el rechazo del signo distintivo propuesto por Real Hotels and Resort Inc., por tratarse de un signo suficientemente distintivo que cumple con todos los requisitos de ley para ser merecedor de protección en la vía registral, quedando demostrado que no existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos distintivos objeto de análisis, razón por la cual cualquier consumidor promedio fácilmente podrá diferenciarlos. Asimismo, es importante destacar la ubicación de cada uno de estos establecimientos, pues La Fabbrica tiene actualmente seis locales que son de acceso a todo público y a los que cualquiera puede ir, mientras el restaurante Factory Steak & Lobster está localizado dentro del Hotel Real Intercontinental, lo que hace que los consumidores que lo visitan sean sus huéspedes, por lo que no existe la más mínima posibilidad de que el consumidor se confunda y entre a uno de estos restaurantes pensando que se trata del otro, ni que piense que existe una relación comercial entre ambos, pues como ya lo indicamos el público meta de cada uno es diferente, debido al tipo de comidas que ofrecen, por lo tanto el riesgo de confusión para el consumidor es nulo. Por lo que solicitó se revoque la resolución recurrida y se continúe con el trámite de inscripción de la marca Factory Steak & Lobster (diseño), en clase 43 a nombre de mi representada.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta 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. 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 registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) indicado por el Registro, como además el inciso b) de ese mismo numeral, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor, a otros comerciantes*, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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.

Ante ello, el operador del Derecho para realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los potenciales consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión que despierten ambos signos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de servicio “**Factory Steak & Lobster**” y el nombre comercial inscrito “**LA FABBRICA**” entre ambas, a diferencia de lo que indica el oponente, existe similitud que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de **confusión visual** ya que a nivel gráfico a pesar de que los signos en pugna se utilizan en su estructura gramatical la palabra “**Fabbrica**” en italiano y “**Factory**” en inglés, ambos traducidos al español refieren al término “Fabrica” o sea, que significan lo mismo, y de esa misma manera será percibido por el consumidor medio, sin necesidad de que contenga identidad fonética, ya que la fuerza de la denominación se concentra en la palabra **factory** (fabrica), siendo la frase **Steak & Lobster** menos percibida por el consumidor medio dada la conformación dentro del diseño gráfico propuesto, ya que la misma tal y como se puede observar no se constituye como la parte predominante del diseño, por lo que el citado elemento no le proporciona la suficiente actitud distintividad al signo.



Respecto a su connotación **ideológica**, tenemos que indicar que el consumidor medio podría asumir que se encuentra frente al mismo servicio que ofrece la marca inscrita, lo cual como se ha indicado líneas arriba generaría un impacto directo en el mercado, dado que ambos signos pretende la protección de servicios relacionados con la misma actividad comercial y en consecuencia el riesgo de confusión desplegado será potencialmente inevitable, por lo que no es posible su coexistencia registral y en este sentido los agravios del recurrente no son de recibo.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, al no permitir la coexistencia registral de las marcas contrapuestas **“LA FABBRICA”** de la marca inscrita y **“Factory Steak & Lobster”** de la solicitada, por cuanto pueden conllevar a un riesgo de confusión a los consumidores con respecto a las marcas de servicios inscrita **“LA FABBRICA”**, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica e ideológica, y el riesgo de confusión que se generaría a los consumidores que adquieran los servicios de una y otra empresa, como se fuesen provenientes del mismo origen empresarial, razón por el cual debe negarse la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“Factory Steak & Lobster”**, en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que lo procedente es confirmar la resolución de alzada, al considerar que se transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la representante de la empresa **REAL HOTELS AND RESORTS INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas veintiocho minutos con un segundo del veinticuatro de noviembre de dos mil once, la cual 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 Orgánico y 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 interpuesto por el Licenciado **Kristel Faith Neurohr**, apoderada especial de la empresa **REAL HOTELS AND RESORTS INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas veintiocho minutos con un segundo del veinticuatro de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que el Registro, proceda a denegar la inscripción de la marca de servicios **“Factory Steak & Lobster”**, en clase 43 Internacional. 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