



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-332 TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca de Servicios “NASÜ RESTAURANT TROPICAL CREATIVE CUISINE AT BAHIA DEL SOL” (DISEÑO)

CRUCEROS VERDES S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2014-11147)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1040-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del veintiséis de noviembre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Marck Van Der Laat Robles, mayor, abogado, vecino de San José, portadora de la cédula de identidad número 1-1196-0018, en su condición de apoderado especial de la compañía **CRUCEROS VERDES S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:00 horas 05 minutos 20 segundos del 31 de marzo de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 19 de diciembre de 2014, el licenciado Marck Van Der Laat Robles, solicita la inscripción de la marca



de comercio para proteger y distinguir en clase 43 internacional “*servicios de alimentación, tanto de restaurante como de bar*”.



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 15:00 horas 05 minutos 20 segundos del 31 de marzo de 2015, resolvió con fundamento en el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el 24 de su Reglamento: “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

TERCERO. Que el licenciado Marck Van Der Laat Robles, presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:00 horas 05 minutos 20 segundos del 31 de marzo de 2015 y por ese motivo conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:

1)  **nasü**
SNACKS DE FRUTAS bajo el registro número 215438 para proteger en clase 49 "Un establecimiento comercial dedicado a la venta de producto alimenticio. Inscrito el 13 de enero de 2012. Titular BIOMECA S.A.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del presente asunto.



Al realizar el cotejo bajo el modelo que presenta el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, a nivel gráfico el Registro de la Propiedad Industrial determina que el signo solicitado es sumamente similar al inscrito. En cuanto al cotejo fonético la pronunciación de ambos signos es igualmente similar, rechazando la inscripción por considerar que, al existir similitud gráfica, fonética e ideológica, podría causar confusión en los consumidores, por lo que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos los cuales se reconocen a través de su inscripción.

Por su parte el apelante en su escrito de agravios señala: Que no existe similitud gráfica, ya que el nombre comercial solicitado Nasü Snacks de Frutas (Diseño) es distinto de la marca inscrita Nasü Restaurant Tropical Creative Cuisine At Bahía del Sol (diseño) alega que es claramente distintiva, no solamente de manera fonética sino también gráfica. Agrega que el signo solicitado posee elementos suficientemente distintivos al tener un conjunto de palabras, líneas y colores los cuales llevan al consumidor a estar seguro del producto que desea consumir no siendo susceptible de engaño o confusión. Agrega que la palabra “nasü” significa “invitación a comer” en la lengua chorotega correspondiendo a una denominación de uso común y genérico en esa lengua por lo que no puede ser monopolizada. Solicita se continúe con el proceso de inscripción del signo solicitado.

TERCERO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los agravios expuestos por el solicitante y 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 una marca de servicios, la cual debe ser confrontada con el signo inscrito, 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 24 de su Reglamento.

Debe ser dilucidado si la coexistencia de los signos enfrentados puede 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 marcas, 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 de Marcas)”

El artículo 65 inciso d) de la Ley de Marcas regula lo referente a marcas inadmisibles por derechos de terceros Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros-para lo que interesa inciso d):

d) Si el 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 ese mismo sentido resulta importante destacar la definición de marca y nombre comercial según lo indica la normativa aplicable:

Marca: 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 (artículo 2 de la ley citada).

Nombre Comercial: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.



Resulta necesario realizar un análisis comparativo denominativo, fonético, gráfico e ideológico de ambos signos al amparo del artículo 24 de su Reglamento, a fin de valorar las semejanzas de los signos.

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, los signos bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO



En clase 43 internacional para proteger: "servicios de alimentación, tanto de restaurante como de bar".

SIGNO INSCRITO



Registro No 215438

Para proteger en clase 49: "Un establecimiento comercial dedicado a la venta de producto alimenticio"

Al enfrentar dichos signos se determina una estructura gramatical similar. Nótese que la palabra "NASÜ" está incluída en el signo solicitado, el cual está compuesto por las palabras **RESTAURANT TROPICAL CREATIVE CUISINE AT BAHIA DEL SOL** siendo el factor tópico preponderante Nasü, donde los elementos incorporados en el propuesto por la cuchara y el conjunto de cubiertos son elementos comunes que no deber ser considerados, de ahí que solo queda



Nasü que puede perfectamente generar un riesgo de asociación pues analizando los servicios para los que se solicitan son similares.

Desde el punto de vista fonético ambos se pronuncian de manera similar, ya que tienen el término preponderante Nasü, lo que podría producir que el consumidor perciba que los signos tienen un mismo origen empresarial, y ello conlleva a la confusión que es precisamente lo que el ordenamiento jurídico marca tratar de evitar, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Tome en cuenta la solicitante que el **riesgo de confusión**, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto en relación con el giro y actividad del nombre comercial solicitado, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que los servicios a proteger por el signo solicitado, están relacionadas con los productos y servicios de los signos inscritos. Adviértase, que en lo que interesa el **nombre comercial solicitado** pretende: “*servicios de alimentación, tanto de restaurante como de bar*”. Y el inscrito protege en clase 49: “*Un establecimiento comercial dedicado a la venta de producto alimenticio*.”

El hecho de que los listados por su orden protejan productos servicios y actividades que están relacionados y pertenezcan a un sector de publicidad y mercadeo vinculados entre sí, abonado a que los signos son similares en su parte denominativa, se configura el riesgo de confusión en el



consumidor, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir los signos distintivos.

Resulta importante señalar en este escenario, que una vez registrado un signo y hasta tanto no haya sido cancelado, el mismo goza de la protección registral conforme lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Marcas, por lo que no puede aceptarse la inscripción de nuevos signos que contraríen otro inscrito en violación como es el caso que se conoce, del artículo 65 de la ley de rito en perjuicio del consumidor, la libre competencia y los derechos inscritos, esto a efecto precisamente de garantizar los objetivos del sistema marcario dados en el artículo 1 de la Ley de Marcas supra citado.

Con relación a los agravios del apelante relativos a que no existe similitud gráfica, ya que el signo solicitado Nasü Restaurant Tropical Creative Cuisine At Bahía del Sol (diseño) es distinto del nombre comercial inscrito Nasü Snacks de Frutas (Diseño) siendo claramente distintivo; al respecto es importante señalar que la palabra preponderante es Nasü, ya que tal y como quedó indicado en el cotejo realizado, efectivamente en el presente caso existe similitud gráfica, fonética e ideológica con el signo inscrito existiendo riesgo de confusión y de asociación empresarial por parte del consumidor.

Al concluirse que, con el signo que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular del signo inscrito, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en los artículos **2** y **65** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de


servicios , fundamento en una similitud gráfica, fonética e ideológica, con el


signo inscrito Por lo anterior, es procedente declarar sin lugar el recurso de



apelación interpuesta por el licenciado Marck Van Der Laat Robles, en su condición de apoderado especial de la compañía **CRUCEROS VERDES S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:00 horas 05 minutos 20 segundos del 31 de marzo de 2015, la cual en este acto se confirma.

CUARTO. 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

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesta por el licenciado Marck Van Der Laat Robles, en su condición de apoderado especial de la compañía **CRUCEROS VERDES S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:00 horas 05 minutos 20 segundos del 31 de marzo de 2015, la cual en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción del signo solicitado. 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**.

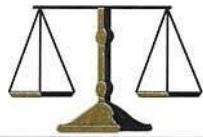
Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.