



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE No. 2011-0195-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del Nombre Comercial “FACTORY STEAK & LOBSTER”**

**REAL HOTELS AND RESORTS INC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2010-8009)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 1341-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas, cuarenta y cinco minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno mil ciento cuarenta y tres cuatrocientos cuarenta y siete, en su condición de apoderada especial de la compañía **REAL HOTELS AND RESORTS INC**, en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y dos minutos, veintiséis segundos del veintiséis de enero de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de setiembre de dos mil diez, el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, quien es mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos treinta y tres cuatrocientos trece, en su condición de apoderado especial de la compañía **REAL HOTELS**

**AND RESORTS INC**, presentó solicitud de registro del nombre comercial





para proteger y distinguir “un establecimiento comercial dedicado a brindar servicio de restaurante con especialidad en carnes y mariscos”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, cuarenta y dos minutos, veintiséis segundos del veintiséis de enero de dos mil once, dispuso lo siguiente: “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada....*”

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de febrero de dos mil once, la Licenciada **Kristel Faith Neurhor**, en su condición de apoderada especial de la compañía **REAL HOTELS AND RESORTS INC**, interpuso recurso de apelación.

**CUARTO.** 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, 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 la Juez Mora Cordero, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:



- 1) Bajo el registro número 163872 en clase 49 internacional para proteger “Un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de café, bar y restaurante” (Ver folios 7 a 8)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de inscripción del nombre comercial solicitado, indicando lo siguiente: , (...) c) *“para un análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, de aplicación a los nombres comerciales de conformidad con lo establecido por el artículo 68 del mismo cuerpo normativo, correspondiendo en primer lugar a la comparación a nivel gráfico, donde se determina que entre “Factory Steak & Lobster” como signo propuesto y el signo “LA FÁBRICA” no se encuentran las diferencias suficientes que aporten la necesaria distintividad que debe contener un signo para ser capaz de identificar los productos y servicios a proteger en el mercado; d) en cuanto al cotejo fonético, la pronunciación de ambos signos es muy similar; siendo que el signo propuesto no genera la suficiente diferenciación fonética ni aporta la distintividad requerida a la hora de pronunciar el signo solicitado, en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia del mismo signo y llegar a confundirse entre estos provocando una confusión auditiva por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética muy similar...”*



Por su parte, la apelante destacó en el memorial de expresión de agravios, que uno de los términos que componen el nombre comercial de su representada es el término “Factory” o Fábrica traducido al español, indicando que actualmente existen registradas marcas que incluyen dicho término y que han coexistido registralmente con el signo La Fabbrica a nombre de Anna Neri y que dicho término “Fábrica “ al haber sido registrado por distintas compañías y haber coexistido durante mucho tiempo, se demuestra que el mismo ha sido considerado de uso común y por tanto nadie puede alegar un derecho exclusivo sobre el mismo y que entre el signo solicitado por su representada y el inscrito no existe similitud gráfica, fonética o ideológica que impida la coexistencia registral entre éstos.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La prohibición de inscribir signos que carezcan de una aptitud distintiva, se fundamenta en el principio de la no confusión, según el cual un signo no puede causar confusión de ningún tipo. Esto se debe a que si uno no se diferencia de otro, entonces no podría hablarse técnicamente de que “exista”, pues para esto debe tener “fuerza distintiva”. El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen, la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse el signo que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Ahora bien, tratándose de un nombre comercial, es importante destacar que el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo define como: “*Nombre comercial: signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”, de lo que se infiere que es todo signo o denominación que sirve para identificar a un establecimiento comercial en el ejercicio de su actividad empresarial, y que distingue su



actividad de las actividades idénticas o similares. Más concretamente, nombre comercial es aquel signo denominativo o mixto que identifica y distingue a un establecimiento comercial, de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado. BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, señala que el nombre comercial es: “... *aquel bajo el cual un comerciante –empleando la palabra en su sentido más amplio– ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial...*” (Véase a Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas, en <http://www.ilustrados.com/publicaciones / EpyAuVFplAWDFYapo.php>). La protección del nombre comercial, se fundamenta en la circunstancia de que es el más sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente. Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del nombre comercial, tiene una función puramente distintiva, reuniéndose en un signo, la representación de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como el grado de honestidad, reputación, prestigio, confianza, fama, calidad de productos, ubicación geográfica, etcétera. De esto se colige, que el nombre comercial es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.

**QUINTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO.** Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se



solicita



con el signo inscrito

, este Tribunal considera que efectivamente, el signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un nombre comercial, al respecto señala: “**Artículo 65.-Nombres comerciales inadmisibles.** Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en



*una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial 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". (El subrayado no es del original).*

En el presente caso, entre el nombre comercial solicitado



y el signo inscrito,



hay una identidad gráfica, fonética e ideológica en su aspecto denominativo, nótese que el término en inglés “Factory”, traducido al español significa “fábrica”, que es el elemento que el consumidor va a recordar con más fuerza por ser el predominante, al ser este el elemento denominativo el que causa mayor impacto en la mente del consumidor y además, por ser la única forma de recordar la actividad que protege el referido nombre comercial, siendo que el término “**Fábrica**” es un término genérico y de uso común, con lo cual, tal y como lo señala la resolución recurrida, denota la ausencia del requisito indispensable de distintividad, lo que impide otorgar su registración.

Con relación al cotejo fonético, existe similitud fonética, lo que provoca una confusión auditiva y en cuanto al cotejo ideológico, ambos signos remiten a una misma idea, ya que el nombre comercial solicitado, ofrece al público consumidor el mismo concepto ideológico que contienen los nombres comerciales inscritos, por lo que el consumidor podría confundirse al asociar los giros comerciales a un mismo origen empresarial.

Además, ambos signos protegen giros empresariales totalmente relacionados, pues de acuerdo con la certificación que corre a folios 7 y 8, respecto al nombre comercial inscrito protege un



establecimiento comercial dedicado a “brindar servicios de café, bar y restaurante” y demás actividades conexas con esos negocios, por lo que, consecuentemente, dicha identidad podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al pretender distinguir, el signo cuyo registro se solicita, concretamente para proteger un establecimiento comercial “dedicado a ese tipo de actividades relacionadas con el servicio de restaurante, siendo consecuentemente un giro empresarial que está relacionado y referido con la actividad que protege el nombre comercial inscrito, que no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la identidad que se presenta, o el impacto gráfico, fonético e ideológico que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión del nombre comercial solicitado.



Así las cosas, puede precisarse que el signo  que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad que se dé un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el consumidor les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, por lo que resulta claro que entre los signos confrontados, existe conflicto, ya que la actividad que protege el nombre comercial inscrito, específicamente en cuanto a actividades relacionadas con “*establecimientos comerciales dedicados al servicio de restaurantes*”, da como resultado que exista una clara asociación y relación con el nombre comercial solicitado.

En consecuencia, no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, ya que tal prohibición, se establece en protección de éste y del titular de un signo previamente inscrito. En este sentido, la doctrina señala que: “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.*” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, Civitas Editores, España, p. 288**), toda vez que merece tener presente que la misión del signo marcario está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor



los diferencie sin que se confunda. De ahí que, marcariamente se reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el **a-quo** en su disposición de denegar la solicitud de registro del nombre comercial presentada por el apoderado de la compañía **REAL HOTELS AND RESORTS INC**, con fundamento en el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que queda claro que el nombre comercial, cuya inscripción se solicita, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor y hace nugatoria la solicitud de inscripción del nombre comercial, por carecer de distintividad, con relación al nombre comercial inscrito a nombre de **Anna Neri**, que es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado establecimiento, tal y como se indicó en líneas atrás, de no ser así, el consumidor podría verse confundido, que es lo que se pretende evitar.

Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal encuentra que el nombre comercial solicitado , se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad referida por la ley conforme se indicó, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, apoderada especial de la compañía **REAL HOTELS AND RESORTS INC**, en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y dos minutos, veintiséis segundos del veintiséis de enero de dos mil once, la cual se confirma.

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativo.

**.POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr** apoderada especial de la compañía **REAL HOTELS AND RESORTS INC**, en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y dos minutos, veintiséis segundos del veintiséis de enero de dos mil once, la que en este acto se confirma, rechazando la inscripción del nombre comercial “**FACTORY STEAK & LOBSTER**” (**DISEÑO**). 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*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

**-Inscripción de la marca**

**-Requisitos de inscripción de la marca**

**TG. Solicitud de inscripción de la marca**

**-TNR. 00.42.05**