



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2010-0834-TRA-PI

Solicitud de nulidad del nombre comercial “IN-N-GO CALIDAD QUE PUEDE SABOREAR! (diseño)”, registro número 193370.

IN-N-OUT BURGERS, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 193370)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 1356-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las quince horas del veintinueve de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zürcher Blen**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado de la empresa **IN-N-OUT BURGERS**, compañía domiciliada en los Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y siete minutos, veintiocho segundos del dieciocho de agosto de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de enero de dos mil diez, el Licenciado Harry Zürcher Blen, de calidades y condición dicha al inicio, presentó al Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de nulidad contra el nombre comercial “**IN-N-GO CALIDAD QUE PUEDE SABOREAR! (diseño)**”, inscrito en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el registro número **193370**,



desde el 3 de agosto del 2009, a favor de la empresa **INVERSIONES CONDOR RIDGE SA**, para distinguir y proteger comidas rápidas.

SEGUNDO. Que mediante resolución final de las catorce horas, treinta y siete minutos, veintiocho segundos del dieciocho de agosto de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de nulidad del nombre comercial “**IN-N-GO CALIDAD QUE PUEDE SABOREAR (diseño)** registro N° **193370**, inscrito a favor de la empresa **INVERSIONES CONDOR RIDGE SA**, interpuesta por el Licenciado Harry Zürcher Blen, en representación de la empresa **IN-N-OUT BURGERS**.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta y uno de junio del dos mil diez, el Licenciado Harry Zürcher Blen, en representación de la empresa **IN-N-OUT BURGERS**, impugnó, mediante recurso de revocatoria y recurso de apelación, la resolución supra citada, y el Registro indicado, mediante resolución dictada a las nueve horas, trece minutos, veintinueve segundos de veintinueve de setiembre del dos mil diez, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

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 validez 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 de julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal requirió como prueba para mejor resolver, al Licenciado Harry Zürcher Blen, en representación



de la empresa **IN-N-OUT BURGERS**, que aportara traducción en lo conducente de los documentos aportados en idioma inglés, a fin de demostrar lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la cual ha tenido a la vista. (Ver folios 119 a 123).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo los hechos probados 1 y 2, aparte a), b), c), d), e), f) y g), establecidos en la resolución apelada, agregando que los hechos probados 1 y 2 encuentran fundamento en los folios 53 al 54, 55 al 56, 57 al 58, 59 al 60, 61 al 62, 63 al 64, y 65 al 66. Se agrega como hechos probados los siguientes:

3.- Que sobre la empresa **IN-N-OUT BURGERS** se han hecho varias publicaciones en diarios y revistas de circulación al oeste de los Estados Unidos de Norteamericana, en (Los Ángeles California, San Ramón California, Scottdale (Arizona), Las Vegas, Sacramento (California), aduciendo sus productos, calidad, y funcionamiento. (Ver **folio 218 del Expediente Anexo N° 2010-0834-TRA-PI, Legajo de Prueba**, en relación con el folio 121, punto 18, mismo número de Expediente, referente a la traducción en lo conducente del Artículo “American Girl”, escrito por By Chris Williams, “(...) *nos cuenta, sentada en su restaurante favorito de comida rápida en Los Ángeles, perfecto para degustar rápidamente de la cocina Californiana, In-N-Out Burger.*”, **folios 221 y 222**, (Expediente Anexo, Legajo de Prueba), en conexión con el folio 121, punto 19, (Expediente N° 2010-0834-TRA-PI), relativo a la traducción en lo conducente del Artículo de la Revista Nascar, titulada Matt Kenseth, fechado 3 de junio de 2008, dice: “(...) *me gusta ir a Playa Redondo, California. Cuando llego ahí, tengo que ir a un In-N-Out Burger por una “doble-doble”, la número uno de su menú acompañadas de papas fritas y té frío*”, **folio 223**, (Expediente Anexo, Legajo de Prueba, Tomo II), en relación con el folio 121, punto 20, (Expediente N° 2010-0834-TRA-PI, Tomo I), concerniente a la traducción en lo conducente del Artículo titulado “*La Asociación de Restaurantes de California felicita a los Ganadores de la Ciudad de Sacramento del Premio de Cinco Estrellas del 2007, según los críticos*” (...) *Mejor Lugar de Comida Rápida –In N-OUT BURGER*”, **folios 226 a 229** (Expediente Anexo, Legajo de Prueba, Tomo II), en relación con el folio 121, punto 22,



(**Expediente N° 2010-0834-TRA-PI, Tomo I**), referente a la traducción en lo conducente de la Revista Good Housing, fechado 8 de setiembre del 2008, dice: “*Los cinco pasos a la felicidad de Jennifer Aniston (...). A ella le encanta saborear una hamburguesa doble con queso y cebolla, del legendario lugar de comida rápida en Los Ángeles, In-N-Out Burger (...)*”, **folios 233 al 236**, (**Expediente Anexo, Legajo de Prueba**), en conexión con el folio 121, punto 23, (**Expediente N° 2010-0834-TRA-PI**), que es traducción en lo conducente de la Revista C “Estilo California”, dice: “*(...) Mientras los locales originales de In-N-Out eran principalmente de conducir a través del “drive through” para retirar su comida en la ventanilla (...) En los ángeles, In-N-Out ha desarrollado una relación casi simbiótica con la industria del entretenimiento (...)*”, **folio 249**, (**Expediente Anexo, Legajo de Prueba, Tomo II**), en concordancia con el folio 122, punto 27, (**Expediente 2010-0834-TRA-PI, Tomo I**), que es traducción en lo conducente del Artículo fechado 10 de febrero de 2000, escrito por John Yatis, escritor de The Tribune, “*Olvidate de los complejos lujosos, etc.- Nosotros tenemos In- N- Out Burger (...) In-N-Out Burger vendrá a Scottsdale (...)*”*Déjenme decir eso de nuevo en caso de que alguien se lo hay perdido. In-N-Out Burger viene, In-N-Out Burger viene (...)*”, **folios 255 y 256**, (**Expediente Anexo, Legajo de Prueba**), en conexión con el folio 122, punto 28 (**Expediente N° 2010-0834-TRA-PI**), que es traducción en lo conducente del Artículo ubicado en esos folios, fechado 23 de marzo de 1997, escrito por Patricia Yollin del Staff del Diario The Examiner, dice: “*In-N-Out Burger, con su mismo menú desde hace casi medio siglo, prácticamente ha alcanzado status de culto, desde que abrió su primer en Bay Area, en el año 1993 (...)*”,**folios 259 y 260**, (**Expediente Anexo, Legajo de Prueba**), en conexión con el folio 122, punto 29 (**Expediente N° 2010-0834-TRA-PI**), que es traducción en lo conducente del Artículo ubicado, en esos folios, fechado el 23 de abril del 2003, dice: “*In-N-Out Burger está en Brand Boulevard. (...) Los trabajadores colgaron el letrero de In-N-Out al lado del estacionamiento de la Galería de Glendale, ubicada en la 119 sur de Brand Boulevard (...)*” **folio 264**, (**Expediente Anexo, Legajo de Prueba**), en conexión con el folio 122, punto 30 (**Expediente N° 2010-0834-TRA-PI**), que es traducción en lo conducente del artículo fechado 18 de marzo de 1990 del diario News Chronicle: “*In-N-Out Burger recibe una calidad recepción (...)* *La cadena y negocio familiar, In-N-Out Burger, por lo general puede ser*



distinguida de las demás franquicias por sus llamativos letreros rojo con amarillo y la larga fila de clientes (...)”, folios: **335 a 344, y 395 a 409** (Expediente N° **2010-0834-TRA-PI**, Anexo, Legajo de Prueba, Tomo II, (referente a publicidad de la marca “**IN-N-OUT BURGER**”).

Los folios correspondientes a la publicidad de la marca indicada está legalizada consularmente, y traducida en lo conducente. (**Ver folio 1, Expediente Anexo, Legajo de Prueba**).

4.- La marca “**IN-N-OUT BURGER (diseño)**” ha sido publicitada por la empresa **IN-N-OUT BURGERS**, a través de revistas, periódicos, en alguno de los cuales por ejemplo a folio 265 del Expediente Anexo, Legajo de Prueba, Tomo II, se puede observar vallas referente a publicidad de la marca “**IN-N-OUT BURGER (diseño)**”.

5.- La empresa **IN-N-OUT BURGERS** ha comercializado su marca “**IN-N-OUT BURGER (diseño)**” desde los años de 1948-1949. (Ver folios **224 y 225, 266**, (Expediente Anexo, Legajo de Prueba), en concordancia con el folio 121, punto 121, (Expediente N° 2010-0834-TRA-PI), folios 238 a 239 (Expediente Anexo, Legajo de Prueba, Tomo II), en conexión con el folio 122 punto 24, (Expediente N° 2010-0834-TRA-PI), y folios **246, 247 y 248** (Expediente Anexo, Legajo de Prueba), en conexión con el folio 122, punto 26 (Expediente N° 2010-0834-TRA-PI).

6.- Que la empresa **IN-N-OUT BURGERS**, por su marca “**IN-N-OUT BURGER (diseño)**” ha recibido premios. (Ver folio 223, (Expediente N° 2010-0834-TRA-PI, Anexo, Legajo de Prueba), en relación con el folio 121, punto 20, (Expediente N° 2010-0834-TRA-PI), concerniente a la traducción en lo conducente del Artículo titulado “*La Asociación de Restaurantes de California felicita a los Ganadores de la Ciudad de Sacramento del Premio de Cinco Estrellas del 2007, según los críticos*” (...) *Mejor Lugar de Comida Rápida –In N-OUT BURGER*”, y (Ver folio 302 del Expediente Anexo, Legajo de Prueba, Tomo II, en conexión con el folio 123, punto 35 del Expediente N° 2010-00834-TRA-PI, Tomo I, correspondiente a la traducción del artículo fechado 10 de marzo del 2008, “Premios “*Elección del Lector 2008*,



(...) La Mejor Hamburguesa IN-N-OUT. Indiscutiblemente sigue siendo el Rey de la Costa Oeste, Las Vegas incluido, Hay Un cierto zen de comerse una hamburguesa “doble-doble” mientras se maneja, Nos han dicho que es la hamburguesa perfecta para degustar antes o después de los bolos, o de lo que sea (...) Varias Ubicaciones.)”. La prueba indicada se encuentra legalizada consularmente y traducida en lo conducente..

TERCERO. 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.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de nulidad del nombre comercial **“IN-N-GO CALIDAD QUE PUEDE SABOREAR!”** registro N° 193370, en **clase 49** internacional inscrito a favor de la empresa **INVERSIONES CONDOR RIDGE SA**, interpuesta por Harry Zurcher Blen en su condición de representante de la empresa **IN-N-OUT BURGERS**, por considerar que no existió mala fe por parte del titular al solicitar y lograr inscribir el signo mencionado, además **IN-N-OUT** no es una marca notoria ni se demostró un uso anterior de la misma en Costa Rica, y no existe riesgo de confusión entre los signos.

La representación de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación visible a folio 52 del expediente no expresa las razones de su inconformidad, en virtud de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución de las catorce horas, treinta y siete minutos, veintiocho segundos del dieciocho de agosto de dos mil diez, no obstante, y en razón de la audiencia concedida por este Tribunal, según consta a folio 79 del expediente, manifiesta, que de la documentación que aporta como prueba adjunta al expediente, la cadena de restaurantes **IN-N-OUT BURGERS** goza de renombre en el mercado de los restaurantes de hamburguesa en los Estados Unidos desde 1948, fecha en la que el primer concepto de **IN-N-OUT BURGER** fue creado por Harry y Esther Siyder en Badwin Park, California. En ese momento se inició la operación comercial bajo la marca **IN-N-OUT**, identificada con el diseño que goza hoy en día.



La idea del Sr. Snyder fue crear un restaurante tipo auto servicio de hamburguesas donde los consumidores pudieran adquirir una comida completa de forma rápida y consumible dentro del automóvil. La idea tuvo una acogida increíble en California. Entre los años 1976 y 1999 se abrieron 140 restaurantes. Añade que el Registro de la Propiedad Industrial consideró que su representada no demostró un uso anterior, lo cual es errado, siendo que los certificados internacionales demuestran de forma precisa como la marca ha estado en uso, real y efectivo en el mercado, desde una fecha anterior a la solicitud presentada por Inversiones Condor Ridge S.A., como lo revelan dichos certificados de registro y propiamente el certificado de la USPTO de los Estados Unidos de América (folio 11 del anexo de prueba aportado en el escrito inicial) la marca se encuentra registrada desde el año de 1975. Que la marca IN-N-OUT BURGER, ha sido merecedora de múltiples premios y galardones como resultado de su trayectoria nacional e internacional. Que no concuerdan con el Registro en afirmar que dicho uso debe darse territorialmente, siendo que Costa Rica es parte de la Unión y por ende, debe darse una protección comunitaria de las marcas. El artículo 6 quinquies del Convenio de París, señala que los demás países de la Unión deben dar protección a las marcas registradas en un país de la Unión. Que la empresa Inversiones Condor Ridge S.A. ha actuado de mala fe, por cuanto existe prueba de que la marca IN-N-OUT BURGERS está en uso desde una fecha anterior, por lo que debe confirmarse que el nombre comercial, IN-N-GO CALIDAD QUE SE PUEDE SABOREAR! (diseño) viola los derechos de su representada, siendo una copia casi exacta de la marca IN-N-OUT BURGER y de su diseño.

QUINTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en su artículo 2, define el término marca y lo considera como: *“cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...”*. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las



extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

En tal sentido, la distintividad conlleva a que el consumidor relacione las características, calidad o buena fama del producto, con el signo que lo protege; por lo que: “... *la unión entre signo y producto constituye una marca únicamente en tanto que la unión es captada por los consumidores...*” (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, **Fundamento de Derecho de Marcas**, Editorial Montecorvo, S. A. Madrid, 1984, pág. 23, pár. último)

El artículo 37 de la citada Ley, establece la nulidad de registro de una marca cuando se “*contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley*”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Al respecto, la doctrina dispone: “*Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas.(...)* La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro (...) La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la idoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores.... (LOBATO, Manuel. **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**. Editorial Civitas, España, 2002, p.206.)

Partiendo de lo anterior, y al estar en presencia de la nulidad de registro de un nombre comercial, el artículo 37 mencionado supra es aplicable al caso bajo estudio en virtud de lo que dispone el numeral 68 de la Ley citada, que dice: “(…) *Un nombre comercial, su, modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas (...)*”



Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, se obliga a que el signo tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de inscripción de un nombre comercial, lo mismo que de una marca, debe hacerse una calificación a efecto de que no incurra en las correspondiente prohibiciones y motivos de nulidad, a efecto de asegurar su capacidad como signo distintivo y verificar que el mismo no genere riesgo de confusión entre otros sobre procedencia y origen de los productos (artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos).

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal ha de revocarse la resolución venida en alzada. Nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, posibilita a terceros a solicitar la nulidad de un registro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 y 68 de la Ley citada, tal y como se dijo supra, cuando ese registro incurra en violación a sus derechos

En razón de los alegatos expuestos por la representación de la empresa **IN-N-OUT BURGERS**, en su escrito de agravios, y conforme a la documentación que consta en el expediente, considera esta Instancia que existe prueba suficiente para reconocer el derecho de la empresa referida para interponer la nulidad del nombre comercial “**IN-N-GO CALIDAD QUE PUEDE SABOREAR!**”, registro número 193370, propiedad de la empresa **INVERSIONES CONDOR RIDGE SA**, basándose para ello, en la notoriedad de su marca “**IN-N-OUT BURGER (diseño)**”, para lo cual es de aplicación el numeral 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Dicho artículo que se configura en Costa Rica como una excepción al principio de territorialidad que regula el tema del registro marcario, prevé que el signo que se propone para registro una reproducción, imitación, traducción o transcripción de una marca que sea notoria en alguno de los ciento setenta y cuatro Estados que conforman la Unión del Convenio de París (según estadística mostrada en la página web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), el titular de la marca notoria podrá oponerse en defensa



de sus derechos. Los artículos 44 párrafo final y 45 de la Ley de Marcas, establecen los requisitos para la declaratoria de notoriedad de una marca. A ello se agrega la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas (en adelante Recomendación Conjunta), aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de sus Estados miembros, llevada a cabo del veinte al veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, la cual forma parte de nuestro marco de calificación registral según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas que, entre otras, introdujo la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho. Estas normas imponen un sistema de reconocimiento de la notoriedad a través de las probanzas que, al efecto, proponga la parte interesada. Para ello, se indica podrán ser utilizados todos los medios probatorios, y para cuyo análisis el marco de calificación registral presenta, **numerus apertus**, una serie de parámetros que pueden llevar a la Administración al reconocimiento de la notoriedad, contenidos en el artículo 45 y la Recomendación Conjunta antes señalados.

De lo anterior, se podría decir que la marca notoria se caracteriza por tener fuerza distintiva elevada. El criterio de notoriedad se extrae ya sea por el uso de la marca en unos casos; el conocimiento de ésta o bien por la amplia difusión (publicidad o propaganda) de la marca en unos casos; el conocimiento de ésta o bien por la amplia difusión (publicidad o propaganda) de la marca entre el público, pues con ello se protege el esfuerzo, trabajo y publicidad por quienes han logrado dar notoriedad a la marca.

El artículo 16.2 ADPIC, al referirse a las marcas notorias señala que al determinar si una marca (...) *es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público, inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.*”



Así, la declaratoria de la notoriedad de una marca dependerá de que la parte logre demostrar que ésta es reconocida como tal en el sector pertinente del público que conforme sus consumidores en cualquier país de la Unión, ya sean éstos consumidores reales y/o potenciales, tomando en cuenta las personas que participan en sus canales de distribución y comercialización, o los círculos empresariales y comerciales que actúan en giros relativos a éstos.

A efecto de determinar la notoriedad de la marca este Tribunal sigue los criterios establecidos en el artículo 45 de la Ley de Marcas y en relación con el artículo 2 de la Recomendación Conjunta, se tuvieron por cumplidos los criterios contemplados en los incisos a), b) y c) del artículo 45, en los siguientes términos:

Los incisos a) y b) se refieren a la extensión e intensidad del conocimiento del conocimiento. El inciso a) enfatiza en la extensión mientras que el inciso b) en la intensidad. La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada referida al inciso a) del artículo mencionado se tiene por demostrada una amplia magnitud de artículos de revistas y periódicos de circulación en el Sector Oeste de los Estados Unidos de Norteamérica que se refieren a dicha marca que conllevan a que el público lector de esta región tenga un extenso conocimiento del signo como una marca reconocida (Ver hechos probados 3 y 4).

La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca se tiene por demostrada en el contenido de las publicaciones que no sólo se refieren a la marca, sino que se refieren a premios y reconocimientos por su calidad (Ver hecho probado 3). Además se tiene por demostrado que la compañía publicita sus productos en diarios y revistas, según se comprueba de los hechos probados 3, 4, 5 y 6 del considerando segundo de la presente resolución.



Por último, la antigüedad de la marca y su uso constante indicado en el inciso c) del artículo 45 citado, se prueba a través de la certificación visible a folio 13 del expediente, donde la oficina de Patentes de los Estados Unidos de Norteamérica tiene la marca a partir del 20 de enero de 1976 y se menciona como fecha de primer uso 1949, lo que denota una antigüedad significativa de la marca y un uso constante, demostrado, además, por los comentarios sobre sus servicios en distintos medios como periódicos y revistas. Igual constancia dan las certificaciones de los folios 14 y 15, el primero un registro del año de 1976 y el segundo del año de 1975. Es importante indicar que la antigüedad demostrada en los registros marcarios, también es reconocida en los artículos de revistas y periódicos, y lo mismo que su calidad y amplia aceptación de los consumidores en el sector de comidas rápidas. (Ver considerando segundo, Hecho Probado 6).

Se tiene así acreditada la antigüedad de la marca de más de 35 años y su uso constante intenso en la Costa Oeste de los Estados Unidos de Norteamérica, su presencia en los medios publicitarios, amplia aceptación del público, y además el hecho de que la marca haya recibido premios por la calidad de sus productos que en su conjunto determina, un valor asociado a la marca (Ver inciso 5 y 6 del artículo 2 de la Recomendación Conjunta).

Se concluye que de la prueba aportada la marca **“IN-N-OUT BURGER (diseño)”** cumple con los criterios de antigüedad, intensidad, y extensión, de su conocimiento en el sector pertinente, valor y uso satisfactorio, todo lo que acredita su notoriedad, por lo que se declara notoria a la misma y se reconoce a la empresa solicitante y apelante **IN-N-OUT BURGERS** su legitimación de reclamar su signo y por ende, solicitar la nulidad del registro número **193370** correspondiente al nombre comercial **“IN-N-GO CALIDAD QUE PUEDE SABOREAR (diseño)”**, propiedad de la empresa **INVERSIONES CONDOR RIDGE SA, C.**, para proteger en clase 49, un *“establecimiento comercial dedicado a la venta de comidas rápidas, ubicado en San Antonio de Belén Heredia, de la Panasonic cuatrocientos metros al este, a mano derecha diagonal a Pollos del Monte”*, en el tanto el mismo genere un riesgo de confusión y de aprovechamiento injusto del signo notorio contraviniendo el artículo 8 e) de la Ley de Marcas y



Otros Signos Distintivos. De esta forma este Tribunal acoge los agravios expuestos por la representación de la sociedad recurrente en ese sentido y como tal debe otorgársele la protección que por esa condición le confiere la normativa marcaria, resolviendo revocar la resolución final recurrida venida en alzada, ya que la prueba aportada lleva a este Tribunal a reconocer la marca **“IN-N-OUT BURGER (diseño)”** como un signo notoriamente reconocido por el público consumidor para la **“venta de hamburguesas, servicios de restaurante, y servicios de restaurante de comida rápida”**, en clases **30** y **43** de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente en algunos Estados de la Costa Oeste de los Estados Unidos de Norteamérica, como Los ángeles California, San Ramón California, Scottsdale (Arizona), Las Vegas, y Sacramento (California), y dicho país es parte de la Unión de París. Además, se comprobó la notoriedad de este signo con fecha anterior al 16 de abril del 2009, fecha en la que se solicitó la inscripción del nombre comercial **“IN-N-GO CALIDAD QUE PUEDE SABOREAR (diseño)”** como consta a folio 53 del expediente.

SÉTIMO. Conforme lo expuesto, y habiéndose declarado notoria la marca **“IN-N-OUT BURGER (diseño)”**, resulta importante realizar el cotejo entre la marca mencionada y el nombre comercial **“IN-N-GO CALIDAD QUE PUEDE SABOREAR! (diseño)”**, que se pretende anular, a efecto de verificar si entre éstos signos existe riesgo de confusión. Nótese, que el distintivo declarado notorio y el nombre comercial inscrito son mixtos, el notorio está conformado por una parte denominativa y un gráfico, representada por la expresión **“IN-N-OUT”** escrita en letras mayúsculas, encontrándose la segunda **“N”** separada de los vocablos **“IN”** y **“OUT”** por sendos guiones, debajo de la palabra **“OUT”** se sitúa el vocablo **“BURGER”**, escrita en mayúscula, siendo que el eje central del conjunto **“IN-N-OUT BURGER”** es **“IN-N-OUT”**, ya que la palabra **“BURGER”** es descriptiva del producto, y de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas no se protege. Se observa además, que la letra **“N”** central parte una figura en forma de flecha que desciende hacia su derecha formando un ángulo, y se extiende hasta la perpendicularidad de la letra **“U”** del vocablo **“OUT”**, y termina en punta de flecha, esta flecha queda interrumpida por la letra **“N”**. Por su parte, el signo inscrito **“IN-N-GO CALIDAD QUE PUEDE SABOREAR! (diseño)”**, igualmente,



consiste en un término denominativo y un elemento gráfico, representado por la frase “**IN-N-GO**”, escrito en letras mayúsculas, la cual se encuentra dentro de un rectángulo, de la letra “**I**” inicial parte una figura en forma de flecha, la cual termina en la letra “**N**”, debajo de la expresión “**IN-N-GO**” se encuentra escrita en mayúscula la frase “**CALIDAD QUE PUEDE SABOREAR**”, ocurriendo que el elemento preponderante de la denominación “**IN-N-GO CALIDAD QUE PUEDE SABOREAR!**” es “**IN-N-GO**”. El elemento central es “**IN-N-GO**” ya que la frase “**calidad que se puede saborear**” hace la función de frase publicitaria, el consumidor tendrá como eje de la marca “**IN-N-GO**”.

De lo anterior, puede observarse, que el elemento preponderante en los signos enfrentados es el término denominativo “**IN-N-GO**”, en el inscrito, y “**IN-N-OUT**” en el signo notorio, sobre este elemento el público consumidor hará la distinción, y se diferencian por el término final “**OUT**” en la notoria y “**GO**” en el registrado, no obstante, desde el punto de vista *gráfico* resultan muy similares, lo que las hace confundibles, ya que el término inicial “**IN-N-**” es idéntico y en el final “**OUT**” y “**GO**” resalta la “**O**” que tienen en común. Además utilizan los mismos colores, sea el rojo y presentan una flecha en color amarillo. Desde el punto de vista *fonético*, la parte inicial se pronuncia igual y los términos finales “**OUT y GO**” se diferencian, no obstante en conjunto predominan las semejanzas sobre las diferencias. *Ideológicamente*, se refieren a una misma idea, algo que entra, algo que sale o se va. Vemos, que del cotejo efectuado se logra determinar que el nombre comercial referido resulta gráfica, fonética e ideológicamente similar a la marca notoria. Al respecto se utiliza el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas que da preeminencia a las semejanzas sobre las diferencias, la confundibilidad de signos se consolida por la relación de servicios, el establecimiento comercial identificado con el nombre comercial “**IN-N-GO**”, se ofrecen a saber “*venta de comidas rápidas*”, que se relacionan con los productos y servicios que protege la marca notoria “**IN-N-OUT BURGER (diseño)**”, sea, “*venta de hamburguesas, servicios de restaurante, y servicios de restaurante de comida rápida*”. El riesgo de confusión en los consumidores se da, ya que éstos podrían pensar que los productos y servicios que ampara el signo notorio “**IN-N-OUT BURGER (diseño)**” y los servicios que se ofrecen en el establecimiento comercial



identificado con el nombre comercial **“IN-N-GO (diseño)”**, tienen un mismo origen empresarial, es decir, que tienen una relación comercial directa, y lo mismo ambas marcas gráficamente se confunden llevando al consumidor a asociarlas (Artículos 8. a y b de la Ley de Marcas), por lo que considera este Tribunal que el nombre comercial que se pretende su nulidad, se inscribió transgrediendo los derechos de terceros, en el caso concreto, los derechos de la empresa **IN-N-OUT BURGERS**, por consiguiente, en contraposición del artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Esto por cuanto en la fecha en que se solicitó la inscripción del nombre comercial, sea, 16 de abril del 2009, la marca **“IN-N-OUT BURGER (diseño)”**, ya era notoria, tal y como se probó en el expediente. Además el nombre comercial por estar en el mismo sector diluye la marca notoria violentándola.

OCTAVO. Así, las cosas, conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, considera este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la empresa **IN-N-OUT BURGERS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y siete minutos, veintiocho segundos del dieciocho de agosto de dos mil diez, la que en este acto se revoca, y en su lugar se reconoce la notoriedad de la marca de fábrica y de servicios **“IN-N-OUT BURGER (diseño)”**, en **clases 30 y 43** de la Clasificación Internacional de Niza, de la empresa **“IN-N-OUT BURGER**. Asimismo sea anulado el registro número **193370**, correspondiente al nombre comercial **“IN-N-GO CALIDAD QUE PUEDE SABOREAR! (diseño)**, en **clase 49** de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la empresa **INVERSIONES CONDOR RIDGE S.A.**

NOVENO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y cita normativas expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la empresa **IN-N-OUT BURGERS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y siete minutos, veintiocho segundos del dieciocho de agosto de dos mil diez, la que en este acto se revoca, y en su lugar se reconoce la notoriedad de la marca de fábrica y de servicios “**IN-N-OUT BURGER (diseño)**”, en **clases 30 y 43** de la Clasificación Internacional de Niza, de la empresa “**IN-N-OUT BURGER**, marcas que se encuentran registradas bajos los números **201621, 201743, 201746 y 201745**, en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, y protege la comercialización de los productos y servicios que identifica en las clases indicadas, relacionados estos con la “**venta de hamburguesas, servicios de restaurante, y servicios de restaurante de comida rápida**”. Igualmente se declara la nulidad del registro del nombre comercial inscrito bajo el número **193370**, correspondiente al nombre comercial “**IN-N-GO CALIDAD QUE PUEDE SABOREAR! (diseño)**, en **clase 49** de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es **INVERSIONES CONDOR RIDGE S.A.** 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 Daniel Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

TG. Tipos de marcas

TNR. 00.43.97

NULIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO

TG: Inscripción del nombre comercial

TNR: 00.42.90.