

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0597-TRA-PI

Solicitud de registro como nombre comercial del signo TUCCAFÉ (diseño)

Marcas y otros signos

Plata de Palo S.R.L., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7015-2012)

VOTO N° 0161-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas treinta y cinco minutos del dieciocho de febrero de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado José Miguel Alfaro Masís, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos veinticuatro-cero trece, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa Plata de Palo Sociedad de Responsabilidad Limitada, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento dos-seiscientos dos mil doscientos ocho, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y un minutos, cincuenta y cinco segundos del trece de agosto de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintisiete de julio de dos mil doce, el Licenciado Alfaro Masís, representando a la empresa Plata de Palo S.R.L., solicita se inscriba como nombre comercial el signo



para distinguir un establecimiento comercial dedicado a restaurante, ubicado en San José, Vázquez de Coronado, Patalillo, Centro Comercial Gibraltar, local número cinco.

SEGUNDO. Que por resolución de las once horas, cincuenta y un minutos, cincuenta y cinco segundos del trece de agosto de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de nombre comercial.

TERCERO. Que en fecha veinte de agosto de dos mil trece, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las trece horas, cuarenta y tres minutos, cuarenta y cuatro segundos del veintitrés de febrero de dos mil trece, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha de la anteriormente indicada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y


CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial **TICAFE**, a nombre de Orlando Guerrero Vargas, registro N° 133099, inscrito desde el quince de marzo de dos mil uno, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta y comercialización de café, ubicado en calle 33, avenida 7, casa N° 543, San José (folio 5).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre el nombre comercial inscrito y el solicitado, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que hay diferencia en los giros comerciales, que el local que se identifica con el nombre comercial inscrito no existe, y que los signos son distintos en su composición.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos cotejados, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Nombre comercial inscrito	Signo solicitado como nombre comercial
<h1>TICAFE</h1>	
Giro comercial y ubicación	Giro comercial y ubicación
Establecimiento comercial dedicado a la venta y comercialización de café, ubicado en calle 33, avenida 7, casa N° 543, San José	Establecimiento comercial dedicado a restaurante, ubicado en San José, Vázquez de Coronado, Patalillo, Centro Comercial Gibraltar, local número cinco

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterio que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 relacionado con el 41 ambos del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.

El apelante indica que los signos se diferencian por su diseño, sin embargo, este Tribunal considera que los elementos preponderantes en ambos son su parte literal, sea TICAFE y TUCAFFÉ, ya que es esa la parte que el consumidor recuerda y utiliza para identificar a los locales comerciales, dichas palabras comparten cinco letras, las cuales además se ubican en idéntica posición, por lo que a nivel gráfico existe un alto nivel de parecido. A nivel fonético, estas suenan al ser pronunciadas como “ticafé” y “tucafé”, diferenciándose entre ellas únicamente por el sonido de las vocales “i” y “u”, pero asemejándose en el resto de sus sonidos y en la forma de darles la acentuación, por lo que en este nivel también hay un alto grado de similitud. A nivel ideológico, ambas traen a la mente del consumidor la idea de café, lo que se une a los términos iniciales tu y ti que evocan la misma idea, sea la segunda persona

“tu”, por lo que aquí encontramos una gran similitud entre los signos cotejados, que hace que el consumidor los confunda o los asocie.

Aunado a lo anterior, tenemos el giro del establecimiento que se distingue con el nombre comercial, sea comercialización de café, y el del solicitado, sea restauración, están relacionados, en tanto el café es un producto que usualmente se prepara y sirve en restaurantes, por lo que no existe la lejanía argumentada por el apelante que permita a la Administración Registral el poder aplicar el principio de especialidad que rige el tema de registro de signos distintivos, establecido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), y por el cual el alejamiento en el giro comercial permitiría en principio el registro de nombre comerciales similares, más no aplica para el caso bajo estudio por la relación indicada. Y por estos motivos, podrá el consumidor verse confundido sobre la identidad de la empresa o establecimiento identificado con el nombre comercial solicitado, lo que violentaría el artículo 65 de la Ley de Marcas, que indica:

“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.” (subrayado nuestro).

Establecida la similitud de los signos y la relación entre los giros comerciales bajo cotejo, tan solo resta indicar a este Tribunal que, si bien el apelante aporta documentación tendiente a demostrar que el local que se distingue con el nombre comercial inscrito no está en funcionamiento, dicha defensa no puede ser acogida en la presente resolución, ya que ha de ser

ejercida por medio del planteamiento de los procedimientos tendientes a lograr la cancelación del nombre comercial inscrito, a lo cual, ya desde el trámite llevado a cabo ante el **a quo**, el ahora apelante indicó “...*NUNCA PEDIMOS QUE SE TRAMITARA LA CANCELACIÓN, solamente indicamos que el establecimiento no existía...*” (mayúsculas del original, folio 23). Por lo tanto, si el establecimiento existe o no, no es un elemento que pueda tenerse en cuenta para la presente resolución, ya que nos encontramos ante un derecho inscrito y plenamente vigente, y no se ha iniciado un procedimiento administrativo registral marcario válido para lograr la cancelación de ese derecho, y expresamente el solicitante ha renunciado a pedir la cancelación del mismo.

Conforme a las consideraciones que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Miguel Alfaro Masís representando a la empresa Plata de Palo S.R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y un minutos, cincuenta y cinco segundos del trece de agosto de dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como nombre comercial del



signo . Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS

TG: NOMBRES COMERCIALES

TR: EMBLEMA COMERCIAL

MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.43.02