



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-588-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial



Giancarlo Musmanni Cordero, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2013-3737)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 194-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del veintisiete de febrero del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis-seiscientos uno, en su condición de apoderada especial del señor **Giancarlo Musmanni Cordero**, mayor, casado, economista, vecino de Guachipelín de Escazú, Condominio Cerro Alto casa 88 Escazú, San José, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y dos minutos, cuarenta y siete segundos del nueve de julio del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de abril del dos mil trece, el licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos



noventa, en su condición de apoderado especial del señor **Giancarlo Musmanni Cordero**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial



para proteger y distinguir: “Un establecimiento comercial dedicado a la venta de helados y postres a base de yogurt”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las nueve horas, treinta y dos minutos, cuarenta y siete segundos del nueve de julio del dos mil trece, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de julio del dos mil trece, la licenciada María del Pilar López Quirós, en representación del señor **Giancarlo Musmanni Cordero**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución supra citada, siendo, que el Registro referido, mediante resolución dictada a las catorce horas, cinco minutos, veintitrés segundos del treinta y uno de julio del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y en resolución de la misma hora y fecha admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce esta Instancia.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 de 2010 al 12 de julio de 2011.




Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado de influencia para la resolución de este proceso el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre del señor Raúl Emilio Acosta



Arias, cédula de identidad número 1-601-999, la marca de servicios  bajo el registro número **206874**, desde el 1 de febrero de 2011, vigente hasta el 1 de febrero del 2021, en clase 43 Internacional, para proteger y distinguir: “servicio de expendio de comidas y bebidas”. (Ver folios 3 y 4).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción del nombre comercial pretendido dado que corresponde a un nombre comercial inadmisibles, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito, al existir similitud gráfica, fonética, e ideológica, la cual podría causar confusión en los consumidores, por lo que afecta su derecho de elección y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción. Siendo que el nombre comercial propuesto violenta lo establecido en el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



La representación del recurrente en su escrito de apelación presentado el veinte de julio del dos mil trece, no manifiesta las razones de su inconformidad con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada. No obstante, en virtud de la audiencia conferida por este Tribunal, mediante resolución de las once horas del dieciocho de octubre del dos mil trece, presenta el ocho de noviembre del dos mil trece, escrito de expresión de agravios, argumentando que el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos menciona en relación con los elementos de uso común dentro de una marca, que “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.” Sí la frase TUTTI FRUTTI es genérica, no existe una violación de derecho de terceros, y de acuerdo con la legislación marcaria, la protección del nombre comercial no debe extenderse a los términos de uso común, sino que el cotejo marcario debe realizarse con base a los elementos no comunes, es decir al diseño.

Señala que la marca registrada coexiste actualmente con otras marcas de forma pacífica, tal y como lo demuestra la búsqueda realizada ante el Registro de la Propiedad Industrial, tales como Toda Fruta (Tutti Frutti), registro número 131885, Tutti Li Ristorante, registro número 138948, Tutti Frutti, registro número 143536, y Tutti Frutti con Fruta Natural Diseño, registro 184687. Manifiesta que se contradice el Registro al negarle el derecho a su representada de registrar su nombre comercial, siendo que en anteriores ocasiones le ha dado el beneplácito a marcas que contienen el nombre en disputa.

Es evidente que los términos “TUTTI FRUTTI” son usados por diferentes titulares de distintas formas, sobretodo en clases relacionadas con alimentos. Indudablemente, existe una percepción amplia en el mercado sobre el término que ha permitido que pueda coexistir sin problemas con otras denominaciones parecidas, por eso no lleva razón el Registro en prohibirlo para el caso de marras. Debe tomar en cuenta este Tribunal que los términos TUTTI FRUTTI significan toda fruta o fruta variada.



Destaca que el nombre comercial de su representada y la marca inscrita no cuentan con semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, tenemos que el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de inscripción del nombre comercial denominado



dado que el mismo es inadmisibles por derecho de terceros, así se desprende de su



análisis y cotejo con el signo inscrito al existir similitud gráfica, fonética e ideológica, la cual podría causar confusión en los consumidores, lo que se afecta el derecho de elección y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción. Siendo, que el nombre propuesto violenta lo establecido en el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por ende, no puede ser inscrito.

El artículo 65 de la Ley de Marcas, es muy clara al denegar la registración de un nombre comercial y por ende otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando ese signo sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o el público consumidor. En el caso



que se analiza, tenemos que el nombre comercial propuesto es mixto, constituido por un elemento figurativo “**frutas**”, y los términos “**Tutti Frutti Frozen Yogurt**”, en idioma italiano e inglés, que traducido al español como lo indica el solicitante a folio 1,



significa “**Toda fruta yogurt congelado**”, la marca inscrita igualmente es mixta, compuesta de la expresión “**Tutti Frutti**”, la cual se encuentra sobre dos barquillos, y un



círculo en forma de espiral, según puede apreciarse de la certificación emitida por el Registro Nacional, visible a folios 2 y 4 del expediente.

De lo anterior, se observa, que los signos enfrentados se asemejan ya que ambos giran alrededor de una misma palabra **“Tutti Frutti”** que se utiliza para designar todo tipo de frutas o variedad de frutas. Este elemento central de ambos distintivos genera una similitud, gráfica, fonética e ideológica, toda vez, que su pronunciación, escritura y conceptualización es idéntica, y la frase **“Tutti Frutti”** es la que capta más fácilmente el consumidor y es la que utiliza para referirse al producto. Por otro lado, los elementos que diferencian ambas marcas no son suficientes para generar una distintividad que impida un riesgo en el público consumidor. El diseño de las **frutas** lo que hace es reforzar la expresión **Tutti Frutti**, de tal forma constituyen una misma unidad conceptual, consistente en una mera descripción de características, cual es que los helados de yogurt y postres de yogurt que ofrece el establecimiento comercial, son preparados a base de frutas. En la marca inscrita, la fuerza distintiva como se dijo anteriormente, radica al igual que en el signo solicitado en la frase **“Tutti Fruti”**, no así en el diseño de los barquillos y el círculo en forma de espiral, situación que hace que los signos comparados resulten similares, lo cual genera un riesgo de confusión en el público consumidor.

Además, de lo ya indicado, se consolida aún más, al determinar que el giro comercial del establecimiento a proteger con el nombre comercial **“Tutti Frutti Frozen Yogurt (diseño)”**, dedicado a la venta de helados de yogurt y postres de yogurt, se relacionada con el servicio que protege la marca inscrita **“Tutti Fruti (diseño)”**, sea, servicio de expendio de comidas y bebidas. Esta conexión entre el giro comercial que se intenta desplegar con el nombre comercial a registrar y el servicio identificado con el distintivo marcario inscrito, lleva al consumidor a creer que éstos provienen de un mismo origen empresarial, esta confusión es la que precisamente pretende evitar el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido que un nombre comercial no podrá ser inscrito si es susceptible de generar confusión, que es lo que ocurre en el caso bajo examen.



Por todo lo anterior, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Registro en la resolución recurrida, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario.

Al concluirse que con el nombre comercial que se pretende registrar se podrían afectar los derechos del titular de la marca de servicios inscrita, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial del señor **Giancarlo Musmanni Cordero**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y dos minutos, cuarenta y siete segundos del nueve de julio del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del nombre comercial **“Ttutti Frutti Frozen Yogurt (diseño)”**.

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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial del señor **Giancarlo Musmanni Cordero**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y dos minutos,



cuarenta y siete segundos del nueve de julio del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del nombre comercial “**Ttutti Frutti Frozen Yogurt (diseño)**”. 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



DESCRIPTOR

Nombres Comerciales

TE. Solicitud de inscripción del nombre comercial

TG. Categorías de Signos Protegidos

TNR. 00.42.22