

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0414-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo LA PULPE CAFETERÍA (diseño)

Marcas y otros signos

Inmobiliaria Bertero Inc, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-1394)

VOTO N° 0283-2015

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Roxana Cordero Pereira, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad N° uno-mil ciento sesenta y uno-cero cero treinta y cuatro, en su condición de apoderada de la empresa Inmobiliaria Bertero Inc, Sociedad Anónima, titular de la cédula de persona jurídica N° tres-ciento uno-trescientos diecisiete mil setecientos treinta y cinco, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y nueve minutos, cincuenta y nueve segundos del diecinueve de mayo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diecinueve de febrero de dos mil catorce, el Licenciado Hernán Pacheco Orfila, representando a la empresa Inmobiliaria Bertero Inc, S.A., solicita se inscriba como marca de servicios el signo



en la clase 43 de la nomenclatura internacional, para distinguir servicios de cafetería y restaurante.

SEGUNDO. Que por resolución de las quince horas, cincuenta y nueve minutos, cincuenta y nueve segundos del diecinueve de mayo de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha veintisiete de mayo de dos mil catorce, la Licenciada Cordero Pereira, en representación de la empresa Inmobiliaria Bertero Inc, S.A. 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 once horas, cinco minutos, cuatro segundos, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las once horas, quince minutos, catorce segundos, ambas del tres de junio de dos mil catorce.

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 dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial **LA PULPERÍA**, a nombre de Alejandra Brenes Zúñiga, registro N° 230685, inscrita desde el veintiuno de octubre de dos mil trece, para distinguir un establecimiento comercial dedicado al comercio de arte, cultura y cocina, ubicado en San José cantón primero, distrito tercero, avenida 8, entre calles 22 y 24, del Hospital Blanco Cervantes 400 metros oeste, apartamentos Don Bosco, número 1 (folios 6 y 7).

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 existe relación entre el giro comercial del establecimiento distinguido con el nombre comercial inscrito y los servicios que se pretenden distinguir con el signo solicitado como marca, y que los signos son muy similares, rechaza el registro solicitado.

Por su parte, la recurrente argumenta que del análisis realizado en la calificación se evidencia que la posibilidad de que el consumidor incurra en error o engaño es una mera presunción y no un hecho fáctico tangible; que hay una aplicación retrógrada del concepto de consumidor medio ya que si éste va en busca de arte y cultura, no se confundirá con un local que se dedica a cafetería, ya que es una persona informada; que la marca propuesta posee elementos distintivos que la particularizan y la diferencian del nombre comercial inscrito; que la empresa solicitante no pretende beneficiarse de las acciones de la empresa titular del nombre comercial registrado; y que con la actuación oficiosa de la Administración Registral se extiende la

protección al nombre comercial registrado a un nivel que no corresponde, ya que si el titular hubiese querido también distinguir los servicios la hubiese pedido como marca de servicios.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

| Nombre comercial inscrito | Signo solicitado como marca |
|---|---|
| LA PULPERÍA |  |
| Establecimiento | Productos |
| Dedicado al comercio de arte, cultura y cocina, ubicado en San José cantón primero, distrito tercero, avenida 8, entre calles 22 y 24, del Hospital Blanco Cervantes 400 metros oeste, apartamentos Don Bosco, número 1 | Clase 43: servicios de cafetería y restaurante |

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, que reza:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Como bien ya había apuntado el Registro en su resolución final, una parte del giro comercial del establecimiento que se distingue por medio del nombre comercial inscrito está directamente relacionado con los servicios que se pretenden distinguir con el signo solicitado, ya que son cafetería y restaurante, y parte del giro del establecimiento comercial distinguido con el signo inscrito es la cocina. Por ello es que no puede acogerse el razonamiento expuesto en los argumentos de la apelante, ya que éste se basa en la idea de la falta de relación entre el giro del titular de nombre comercial inscrito y los servicios que se pretenden hacer distinguir con el signo propuesto como marca, ya que vemos como el giro comercial no está dedicado

solo al arte y la cultura, sino también a la cocina, lo cual hace que haya una estrecha relación giro-servicios.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.**

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a la cercanía apuntada, por lo tanto, los signos a comparar han de ser lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado. Pero, lejos de tal diferenciación, más bien encontramos un alto grado de similitud entre ellos. Si bien los signos no son idénticos, el eje central de su aptitud distintiva se basa en la utilización de la palabra PULPERÍA y PULPE, siendo ésta última un diminutivo de la primera ampliamente utilizada en Costa Rica con ese sentido, contenidas en los signos cotejados. El resto de los elementos que contienen los signos cotejados no ofrecen ante el consumidor la capacidad de hacer distinguir el origen empresarial de los servicios a consumir. En Costa Rica, PULPE es una palabra que se utiliza como diminutivo de pulpería, ideológicamente trae al consumidor la idea de un pequeño negocio de barrio, por lo tanto, al preexistir el nombre comercial que contiene la palabra PULPERÍA, asociado al tema de la cocina, impide que se inscriba la marca solicitada, ya que usa dicha palabra también asociada a la construcción, por lo que existe una alta probabilidad de que el consumidor se confunda o caiga en error, al entender que los servicios de cafetería y

restaurante comercializados bajo la marca  están relacionados al establecimiento identificado con el nombre comercial **LA PULPERÍA**, todo en aplicación del

inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), que indica:

“Artículo 8.- 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:

(...)

d) Si el uso del 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.

(...)”

Así, y respecto del resto de los alegatos de la apelante, se le indica que en ningún momento la Administración Registral ha considerado que la empresa solicitante pretenda apropiarse indebidamente del prestigio de la titular del nombre comercial registrado, sino que éste se ha tramitado como una similitud acorde al inciso d) del artículo 8 antes citado y no como un caso del inciso k) de ese mismo artículo (competencia desleal); sobre lo que la apelante considera una protección extensiva al nombre comercial inscrito, ya que si éste signo se hubiese querido para proteger servicios debió haber sido solicitado como una marca al efecto, se le indica que de acuerdo al inciso d) transcrito el nombre comercial es un derecho marcario oponible, aún de oficio (artículo 14 de la Ley de Marcas), a las solicitudes de marcas, por lo tanto no se puede hablar de una mala actuación de la Administración sino de la correcta aplicación del principio de legalidad que rige su actuación.

Por último, se debe recordar que en los términos utilizados por la abogada debe imperar en todo momento el respeto, por lo que el uso de palabras como “retrógrada”, término de índole despectivo y así lo reconoce la Real Academia Española de la Lengua, para referirse a la calificación registral, resulta grosera y vejatoria. El artículo 58 del Código de Deberes

Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho, aprobado en sesión N° 50-2004 del veinticinco de noviembre de dos mil cuatro del Colegio de Abogados, y publicado en La Gaceta N° 242 del diez de diciembre de dos mil cuatro, que indica:

“Deberán el abogado o la abogada guardar el debido respeto a las autoridades en atención a la función que cumplen. En caso de existir fundamento serio de queja contra una autoridad, deberán formular la denuncia respectiva. Cuando tuvieren que replicar resoluciones o las alegaciones de su contrario, deberán abstenerse de toda expresión grosera o sarcástica; y si el caso exige la energía de la expresión, deberán no obstante, abstenerse de toda vejación.”

Conforme a las consideraciones que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución final venida en alzada.

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 la Licenciada Roxana Cordero Pereira representando a la empresa Inmobiliaria Bertero Inc, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y nueve minutos, cincuenta y nueve segundos del diecinueve de mayo de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO



del signo **LA PULPE CAFETERÍA**. 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 Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33