

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0657-TRA-PI

**Solicitud de registro como marca del signo PROVECHO COMER CON SENTIDO
(diseño)**

Marcas y otros signos

Marisol Argüello Gundaker, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-4744)

VOTO N° 0289-2015

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Melissa Mora Martín, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad N° uno-mil cuarenta y uno-ochocientos veinticinco, en su condición de apoderada especial de la empresaria Marisol Argüello Gundaker, vecina de Curridabat, titular de la cédula de identidad N° uno-mil doscientos dieciocho-cero setecientos cincuenta y tres, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y un minutos, trece segundos del ocho de agosto de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cinco de junio de dos mil catorce, la Licenciada Mora Martín, ejerciendo la representación indicada, solicita se inscriba como marca de servicios el signo



en la clase 43 de la nomenclatura internacional, para distinguir servicios de alimentación.

SEGUNDO. Que por resolución de las catorce horas, cuarenta y un minutos, trece segundos del ocho de agosto de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha trece de agosto de dos mil catorce, 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 diez horas, trece minutos, once segundos del veintiséis de agosto de dos mil catorce, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha de la antes mencionada.

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 Mora Cordero; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial **PASTELERÍA Y RESTAURANTE BUEN PROVECHO**, a nombre de Víctor Hugo Araya, registro N° 59491, inscrita desde el trece de octubre de mil novecientos ochenta y uno, para distinguir una pastelería y restaurante, ubicado en Santa Ana, frente al Colegio (folios 55 y 56).

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 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 a nivel gráfico a simple vista se aprecian las diferencias entre las palabras y también por el diseño en los signos cotejados, que al pronunciarse suenan muy diferente, que las palabras de uso común utilizadas en su conjunto resultan ser distintivas, que ideológicamente “buen provecho” es una frase con un significado propio, diferente a “provecho”, y que de la visión de conjunto se aprecian las diferencias entre los signos cotejados.

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
<p>PASTELERÍA Y RESTAURANTE BUEN PROVECHO</p>	
Establecimiento	Productos
Pastelería y restaurante, ubicado en Santa Ana, frente al Colegio	Clase 43: servicios de alimentación

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, el 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 es alimentación, y el giro del establecimiento comercial distinguido con el signo inscrito es pastelería y restaurante, lo cual hace que haya identidad en la 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 PROVECHO, siendo ésta ampliamente utilizada en Costa Rica y dentro del contexto de la alimentación como una expresión coloquial que manifiesta el deseo de quien la dice de que lo que come o bebe otra persona le sea útil a su salud o bienestar, ya sea utilizada en forma de la frase BUEN PROVECHO, como en el nombre comercial inscrito, o como la interjección impropia ¡PROVECHO!, contenida en el signo solicitado. El resto de los elementos que contienen los signos cotejados, sea PASTELERÍA Y RESTAURANTE en el inscrito y COMER CON SENTIDO en el solicitado, no ofrecen ante el consumidor la capacidad de hacer distinguir el origen empresarial de los servicios a consumir, ya que resultan ser tan solo genéricos respecto del giro y el servicios. Al preexistir el nombre comercial que contiene la palabra PROVECHO, asociado al tema de la alimentación, impide que se inscriba la marca solicitada, ya que usa dicha palabra también asociada al mismo tema, por lo que existe una alta probabilidad de que el consumidor se confunda o caiga en error, al entender que los



servicios de alimentación comercializados bajo la marca **PASTELERÍA Y RESTAURANTE BUEN PROVECHO**, 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 de los alegatos de la apelante, se le indica que de acuerdo a lo considerado no se encuentra la lejanía gráfica, fonética e ideológica apuntada que permita acordar el registro pedido, y más bien 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 Melissa Mora Martín representando a la señora Marisol Argüello Gundaker, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y un minutos, trece segundos del ocho de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como



marca 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 Ortiz Mora

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33