



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-728 TRA-PI-

Solicitud de inscripción de la Marca “FRESHCO” (DISEÑO)

**MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, apoderada de LEONARDO ALBERTO
QUINTERO VIADA, apelante**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2013-5813)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 295-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas cinco minutos del tres de abril de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, mayor, abogada, vecina de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y cuatro seiscientos noventa y cinco, en calidad de apoderada especial de Leonardo Alberto Quintero Viada, con cédula de identidad número uno uno ocho siete cuatro siete cero cuatro, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veintinueve minutos, del treinta de setiembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de julio de dos mil trece, la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas en su calidad de apoderada especial de Leonardo Alberto Quintero Viada, solicita la inscripción de la marca de servicio **FRESHCO** para proteger y distinguir: “*Servicios de restauración alimentación); hospedaje temporal*”.



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas, veintinueve minutos, del treinta de setiembre de dos mil trece, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

TERCERO. Que la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en su calidad de apoderada especial de Leonardo Alberto Quintero Viada, presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, veintinueve minutos, del treinta de setiembre de dos mil trece, y por ese motivo 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 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 del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Cordero Mora, y;

CONSIDERANDO

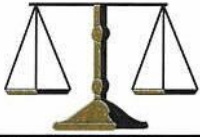
PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo: **1)**



Fresco

bajo el registro número 179707 para proteger en clase 43 internacional: “*Servicios de restaurantes, servicios de restaurante de autoservicio, servicios de cafetería*”. Inscrito el 16 de setiembre de 2018. Titular Pans & Company International, SL.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos con tal carácter para la resolución del presente caso.

TERCERO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el Registro, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem** de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, ya sea en su escrito de apelación o durante la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, debe el recurrente expresar sus agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Órgano **a quo**.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, ni al momento de apelar la representante de la solicitante, ni conferida la audiencia de quince días, expresó el fundamento de su inconformidad.

No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción presentada por la apoderada especial de Leonardo Alberto Quintero Viada, al considerar que del análisis realizado queda claro que la marca de servicios inscrita “Fressc Co” (DISEÑO) y el signo solicitado “FRESCHCO” contienen tal identidad que pueden inducir al consumidor a encontrarse en riesgo de confusión, ya que a nivel gráfico ambos signos utilizan una estructura gramatical similar que a simple vista genera la apariencia e identificación con la marca inscrita, observando confusión auditiva, ya que FRESH traducido al español significa FRESCO, y dado que la pronunciación tiene una fonética similar al castellano y se va a identificar en el mercado como si fuese de la misma empresa comercial, por lo que



concluye que existen suficientes similitudes gráficas y fonéticas por considerar que el signo marcario afecta el derecho de terceros debidamente registrado.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En el presente caso se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 del Reglamento a esa ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002.

En el caso concreto lo que debe ser dilucidado es si la coexistencia de los signos enfrentados pueden ser susceptibles de causar confusión en los terceros; y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.


De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia las marcas bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:

| MARCA REGISTRADA | SIGNO SOLICITADO |
|------------------|------------------|
|------------------|------------------|



| | |
|--|---|
|  <p>Registro número 179707 para proteger en clase 43 internacional: <i>“Servicios de restaurantes, servicios de restaurante de autoservicio, servicios de cafetería”</i>.</p> | <p>FRESHCO</p> <p>Para proteger y distinguir Clase 43: <i>“Servicios de restauración alimentación); hospedaje temporal”</i>.</p> |
|--|---|

Al enfrentar dichos signos se observa una estructura gramatical similar en su parte denominativa, donde a nivel gráfico se determina que entre “**FRESHCO**” como marca propuesta y **FRESC CO (DISEÑO)** como signo inscrito se encuentran las similitudes suficientes para rechazar el distintivo solicitado, desde el punto de vista fonético ambos signos son idénticos en su pronunciación, lo que conlleva a que el consumidor medio crea, que estos signos marcarios están relacionados bajo el mismo sector empresarial, que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Tome en cuenta la solicitante que el **riesgo de confusión**, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto en relación con el giro y actividad del nombre comercial solicitado, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas y en el 24 inciso f) de su Reglamento.



Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que, los servicios que pretende desarrollar el signo solicitado están relacionados con los servicios del signo inscrito. Adviértase, que en lo que



interesa la marca de servicios inscrita *Fresc Co* en Clase 43 internacional: *protege “Servicios de restaurante, servicios de restaurantes de autoservicio, servicios de cafetería”*. Y el signo solicitado pretende proteger y distinguir en clase 43: *“Servicios de restauración alimentación); hospedaje temporal”*.

El hecho de que los listados por su orden protejan servicios y actividades que están relacionados entre sí, y pertenezcan a un sector de comercialización de productos alimenticios abonado a que los signos son similares en su parte denominativa, ello configura el riesgo de confusión entre el público consumidor, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir los signos distintivos.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos, servicios o giro comercial que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca de servicios solicitada y la inscrita.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular del signo distintivo inscrito, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en el artículo 8 literales a), b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del signo solicitado, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en calidad de apoderada especial de Leonardo Alberto Quintero Viada, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veintinueve minutos, del treinta de



setiembre de dos mil trece , 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 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en calidad de apoderada especial de Leonardo Alberto Quintero Viada, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veintinueve minutos, del treinta de setiembre de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción del signo solicitado. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.