



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0762-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de servicios

Xinia María Artavia Chaves, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-5429)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 403-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las once horas del veintidós de mayo del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la señora **Xinia María Artavia Chaves**, mayor, casada dos veces, publicista cédula de identidad número uno-cero seiscientos noventa y tres-cero novecientos veintidós, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, cincuenta y siete minutos, treinta y un segundos del veintiséis de setiembre del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de junio del dos mil trece, la señora Xinia María Artavia Chaves, en su condición personal, solicitó la inscripción de la marca de servicios



en clase 35 para proteger y distinguir, “venta de repostería fina”, y en clase 43 “servicios de alimentación”.

SEGUNDO. Mediante resolución final de las siete horas, cincuenta y siete minutos, treinta y un segundos del veintiséis de setiembre del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. En escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada Xinia María Artavia Chaves, en su condición personal interpuso recurso de apelación en contra la resolución final supra citada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas, veinticuatro minutos, cuarenta y tres segundos del veintidós de octubre del dos mil trece, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.

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, la invalidez o la nulidad 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 Ortiz Mora, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el diecisiete de junio del dos mil trece, y vigente hasta el diecisiete de junio del dos mil veintitrés, la marca de



servicios **TERRAZZA TOSCANA** bajo el registro número **227726**, en **clase 43** Internacional, propiedad de la empresa **CORPORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTOS CORPORAL S.A.**, la cual protege y distingue, “servicios de restauración”. (Ver folios 18 y 19).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito desde el diecisiete de junio del dos mil trece, y vigente hasta el diecisiete de junio del dos mil veintitrés, el nombre



comercial **TERRAZZA TOSCANA** bajo el registro número **227727**, propiedad de la empresa **CORPORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTOS CORPORAL S.A.**, el cual protege y distingue, “un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de restaurante. Ubicado en San Blas de Cartago, 1.5 Km al este del puente Bailey”. (Ver folios 20 y 21).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca solicitada y fundamenta su resolución tomando en consideración el derecho de exclusiva que se desprende de la marca de servicios



“**TERRAZA TOSCANA**”, en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, y el nombre comercial “**TERRAZA TOSCANA**”, cuyo titular es un tercero por encontrar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. De ahí, que la marca propuesta carece de distintividad, y por ende, es inapropiable por un particular

La recurrente en su escrito de apelación argumenta que la resolución que deniega la inscripción de la marca Toscana Café y Bistró, violenta sus derechos como ciudadana, ya que se le está negando la inscripción por indicar un nombre geográfico como lo es “Toscana”, región del norte de Italia, ampliamente conocido.

Aduce, que en ningún momento se quiere beneficiar de los derechos ya inscritos de terceros, porque como se ha comprobado en todo el expediente, el giro comercial y el caso concreto de su negocio no es semejante al inscrito Terraza Toscana y que el Registrador insiste en desconocer.

Indica además, que la denominación Toscana, no solo lo utiliza Terraza Toscana, que es el signo que se solicita, sino también existe en la publicidad registral varios signos de diferentes titulares que incluyen en la denominación el vocablo “Toscana” con claras tendencias alimentarias. El Registro le niega el derecho a una inscripción, que ya otros han hecho, como se evidencia en lo publicado en la misma página del Registro.

Señala también, que el Registro no debe basar su análisis en Toscana, porque no es una palabra inventada o de fantasía, sino porque es un lugar y los lugares siempre se utilizan en las marcas sobre todo para distinguir el tipo de alimento del que se trata.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso que se analiza, puede observarse que el registro de



la Propiedad Industrial denegó el registro del signo solicitado porque determinó que en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, se solicitó y se inscribió con

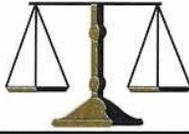


anterioridad la marca de servicios y el nombre comercial inscritos bajo los registros número **227726** y **227727**, propiedad de la empresa Corporación de Productos Alimenticios Coporal S.A., por lo que el distintivo marcario propuesto resulta confundible.

Efectuado el análisis comparativo entre la marca a registrar y los signos registrados, se establece que entre éstos el elemento caracterizante y distintivo es “**TOSCANA**”. Por consiguiente el distintivo solicitado está incluido en los signos inscritos por titular diferente al solicitante.

Desde un punto de vista **gráfico** surge entre los signos cotejados una confusión visual que es causada por la similitud con el elemento “**TOSCANA**” que resalta en cada una de las denominaciones referidas. La presencia de la expresión “**CAFÉ & BISTRÓ**” y el elemento **figurativo** que asemeja a utensilios de cocina en la marca solicitada, no viene a trazar una diferencia tal que la individualice plenamente con respecto a la denominación que conforman los signos registrados, lo que genera un riesgo de confusión en el público consumidor respecto a la procedencia empresarial de cada uno de los signos. Ello porque el registro solicitado induce abiertamente al consumidor a considerar, que los servicios ofrecidos por la solicitada provienen de la empresa titular de los signos inscritos “**TERRAZA TOSCANA (diseño)**”

En cuanto al cotejo **fonético**, y en razón de lo señalado supra, la pronunciación de ambas denominaciones resultan muy parecidas. Y desde el punto de vista **ideológico**, los signos son



percibidos por el consumidor de una misma forma, lo que le ocasionaría de manera inevitable un riesgo de confusión.

Además de lo ya indicado, se consolida aún más el riesgo de confusión cuando se hace el análisis de los servicios y el giro comercial de los signos enfrentados. La pretendida



busca proteger en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, venta de repostería fina, y en clase 43 servicios de alimentación, éstos se relacionan con los



servicios que protege la marca inscrita en clase 43 de la clasificación indicada, sea, servicios de restauración (alimentación), y con el giro empresarial que se desarrolla en el



establecimiento comercial identificado con el nombre comercial inscrito , dedicado a brindar servicios de restaurante. Como puede apreciarse los servicios de la marca que se propone para registro y la inscrita, así como el giro comercial a que se dedica el establecimiento comercial del nombre comercial inscrito, se relacionan entre sí, y por ende, son de una misma naturaleza “**alimentos**”, lo cual unido a la coincidencia de los signos mencionado líneas atrás, impide la convivencia registral de los signos, a fin de evitar el riesgo de confusión y de asociación en que pueda incurrir el público consumidor.

En razón de lo indicado supra, considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende amparar de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otras que se encuentran inscritas, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza “del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones



geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”. Al respecto, afirma la doctrina que: “Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288). El Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a), b), y d), artículo 25 párrafo primero, inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la ley citada.

Respecto a lo alegado por la recurrente en su escrito de apelación, en cuanto a que se deniega el registro de la marca solicitada por indicar ésta un nombre geográfico. El mismo no lleva razón en su argumento, dado que del contenido de la resolución recurrida puede observarse, que el Registro de la Propiedad Industrial deniega la solicitud de registro de la marca TOSCANA CAFÉ & BRITÓ (diseño)”, porque al realizar el cotejo determinó que esa expresión no posee la distintividad suficiente para hacer del pretendido signo una entidad marcaria fácilmente diferenciable de los signos registrados.

En cuanto al argumento, que no pretende beneficiarse de los derechos de terceros. Eso puede ser correcto, pero lamentablemente ya se encuentra un nombre similar en la publicidad registral para los mismos servicios, lo que crea confusión en el consumidor. Cabe indicar, que el término preponderante es el vocablo “TOSCANA”, y eso es lo que recordará el consumidor y lo asociará al grupo empresarial o titular registral inscrito.

Alega también la recurrente, que en el Registro de la Propiedad Industrial la denominación Toscana no solo lo utiliza Terraza Toscana, sino otras más, con claras tendencias alimentarias y se le está negando el derecho a una inscripción, que ya otros han hecho, como se evidencia en lo publicado en la misma página del Registro. Sobre este aspecto, resulta necesario señalar, que el hecho de que existan registros que utilizan dicho nombre, ello no implica que este Tribunal esté

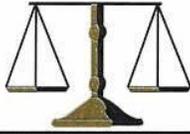


obligado a inscribir el signo pretendido, toda vez, que debe tenerse presente el principio de independencia de las marcas, en cuanto a que cada solicitud debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral y bajo la normativa citada líneas atrás.

En lo concerniente, a que el Registro de la Propiedad Industrial no debe basar su análisis en Toscana porque este es un lugar geográfico. Resulta importante reiterar, que el punto de discusión en la resolución venida en alzada, no es el aspecto geográfico, sino por el contrario, lo que desarrolla el Registro cuando realiza el cotejo, es que el elemento que sobresale en el signo a registrar es “**TOSCANA**” el cual está incluido en los distintivos inscritos “**TERRAZA TOSCANA (diseño)**”, se respeta el artículo 3 segundo párrafo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no prohíbe la inscripción como marca de un nombre geográfico, siempre que resulte suficientemente distintivo y su empleo no sea susceptible de crear confusión, respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se creen o apliquen tales marcas.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión y de asociación entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el Registro, en su disposición de denegar la solicitud de inscripción de la marca presentada por la señora **Xinia María Artavia Chaves**, en su condición personal, por lo que resulta aplicable lo dispuesto en el numeral 8 incisos a), b) y d), artículo 25 párrafo primero, inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la ley citada.

QUINTO. Consecuencia de todo lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Xinia María Artavia Chaves**, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, cincuenta y siete minutos, treinta y un segundos del veintiséis de setiembre del dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se deniega la inscripción de la marca de servicios “**TOSCANA CAFÉ & BISTRÓ (diseño)**” en clases 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza.



SEXTO. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 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 interpuesta por la señora **Xinia María Artavia Chaves**, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, cincuenta y siete minutos, treinta y un segundos del veintiséis de setiembre del dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se deniega la inscripción de la marca de servicios “**TOSCANA CAFÉ & BISTRÓ (diseño)**” en clases 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR.00.41.33**