



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0040-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de servicios “TENEDOR ARGENTINO” (DISEÑO)

TRES- CIENTO UNO- SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2013-7585)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 501 -2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las catorce horas con veinticinco minutos del veintiséis de junio del dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Jonathan Jara Castro**, mayor, casado, vecina de San José, cédula de identidad uno- mil ciento cuarenta y seis- trescientos ochenta y seis, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **TRES- CIENTO UNO- SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- seiscientos sesenta y siete mil setecientos tres, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y cuatro minutos y treinta y siete segundos del seis de noviembre del dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que en fecha 30 de agosto del 2013, el señor **Jorge Antonio Saggal Giacomino**, mayor, soltero, pasaporte de su país número AAD novecientos diez mil seiscientos sesenta y seis, presentó solicitud de inscripción en clase 43 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y



distinguir: “servicios de restauración (Alimentación), especialmente en la preparación y venta de comidas y bebidas tipo argentinas”, de la marca de servicios:



II. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las diez horas cuarenta y cuatro minutos y treinta y siete segundos del seis de noviembre del dos mil trece, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada, por contravenir el artículo 7 inciso g) y 8 d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

III. Que inconforme con la citada resolución, la sociedad **TRES- CIENTO UNO- SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES S.A.**, el 11 de Noviembre de 2013, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, el cual fue desestimado y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

IV. 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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal tiene como hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:



1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial



, bajo el registro número **186225**, en **Clase 49** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la empresa **CUANDO YO SEA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA**, inscrito desde el 6 de febrero de 2009, para proteger y distinguir: En clase 49 Bar y Restaurante, venta de comida, pizzería, bar y servicio express. Ubicado en San Isidro de Pérez Zeledón, 50 metros al sur del Supermercado Luferz o 100 metros al norte del Parque de Pérez Zeledón. (Ver folios 13 y 14).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro de la marca de servicios **“TENEDOR ARGENTINO” (DISEÑO)**, por razones intrínsecas y por derechos de terceros, debido a que el signo no tiene suficiente aptitud distintiva ya que en relación con los servicios solicitados se desprende que contiene palabras de uso común y por ende no susceptibles de registro, además por derechos de terceros respecto del nombre comercial **“RESTAURANT EL TENEDOR EXPRESS COMO EN FAMILIA” (DISEÑO)**, por cuanto contiene la denominación preponderante y busca proteger servicios de la misma naturaleza que se encuentran destinados al mismo tipo de consumidor y comprobándose del estudio integral de la marca que existe similitud, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor, de tal forma que al coexistir los signos en el comercio se estaría afectando el derecho de elección del consumidor, por lo que observa que la marca propuesta transgrede los artículos 7 inciso g) y el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la sociedad **TRES- CIENTO UNO- SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES S.A.**, argumentó en su manifiesto de apelación que el Registro ha hecho



una interpretación errónea de lo desarrollado dentro de la solicitud marca “Tenedor Argentino”, porque en cuanto a estos términos, así como a la figura del tenedor que contiene la marca, en su individualidad no se hace reserva por ser palabras existentes en la lengua española y de carácter genérico. En este caso la reserva que se hace para la inscripción de la marca “Tenedor Argentino” es para ambas palabras utilizadas en su conjunto, escritas y visualizadas con el dibujo del tenedor y el conjunto de colores que conforman el logotipo diferenciador de esta marca, buscándose proteger el termino denominativo y figura del tenedor en su conjunto conformado por la marca TENEDOR ARGENTINO.

Además se refiere la recurrente a que en cuanto a la existencia de la marca “**EL TENEDOR EXPRESS RESTAURANTE, COMO EN FAMILIA**” no hay cabida a la similitud que indica el Registro, pues si bien es cierto que en ambas los titulares se dedican al servicio de restaurante, es distinto TENEDOR ARGENTINO, pues éste se trata de comida tipo argentina, especializándose en dicha área gastronómica y sus nombres coinciden en la palabra “tenedor”, una tiene dos palabras y la otra hasta siete palabras y siendo que Tenedor Argentino no se dedica a dar servicio de comida express ni en sus formas, colores y conjunto de palabras, uno es un nombre comercial y la otra una marca, no llevando razón el Registro al indicar que la confusión se puede generar porque se pretende registrar una marca que se dedica a la venta de comida, ya que como se indicó líneas arriba TENEDOR ARGENTINO vende comida de tipo muy particular, no pudiendo entenderse que por el solo hecho de que coincida en una palabra y se dedique a la venta de comida se deba rechazar.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una vez revisada la resolución emitida por parte del Registro de la Propiedad Industrial y analizados los agravios expresados por la sociedad apelante, coincide este Órgano Colegiado en la irregistrabilidad de la marca solicitada “**TENEDOR ARGENTINO**” (DISEÑO), tanto por razones intrínsecas y extrínsecas como a continuación se expondrá.

Inicialmente nos referiremos a las razones intrínsecas fundamentándonos en el artículo 7º inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos que establece la prohibición al registro de signos carentes de distintividad el que dispone que:



“No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”

Así, sin segmentar el signo propuesto como marca, en el caso de referencia se solicita un distintivo clasificado como mixto, integrado por elementos denominativos y gráficos, el cual se describe así: las palabras **“TENEDOR ARGENTINO”**, en letras amarillas, con un fondo gris, con la figura al lado de ellas de un tenedor dentro de un círculo rojo, siendo, a partir de tal conjunto que debe realizarse su estudio de registrabilidad.

En este sentido, considera este Tribunal, que analizada en un todo la pretendida marca, el elemento denominativo resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor al requerir el producto o servicio.

En este sentido, **“TENEDOR ARGENTINO”**, son términos que son de uso común, sobre los cuales no puede darse exclusividad, pues deben dejarse a la libre, para que los puedan utilizar los competidores que operan en el mercado. Ha de tenerse presente, que las palabras de uso común y genéricas no son apropiables por parte de un particular, porque va en detrimento de la competencia. En cuanto a la prohibición de registrar signos genéricos, se indica: *“En este supuesto de restricción del registro de una marca, concurre el hecho adicional de que, de permitirse el registro de una designación genérica a favor de un comerciante en particular, se lesionaría los intereses del resto de competidores que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas.”* **Jalifé Daré, Mauricio, Aspectos Legales de Marcas en México, Editorial INISA S.A., México, 1995, p. 27.**

En relación al diseño o parte gráfica que conforma la marca propuesta, está no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar lo común de los signos que conforman la parte denominativa que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor de los servicios que se pretenden ofrecer.



Conforme lo anterior, aprecia este Tribunal, que el elemento que le debe otorgar distintividad a la marca solicitada “**TENEDOR ARGENTINO**” para poder ser registrable no existe, de tal forma que debe contener otro elemento adicional que le confiera el grado de poder ser distinguible dentro de las demás compañías que se involucren en este tipo de actividad que es precisamente *“servicios de restauración (Alimentación), especialmente en la preparación y venta de comidas y bebidas tipo argentinas”*

De tal forma que los elementos denominativos que conforman la marca propuesta, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor de los productos que se pretenden ofrecer, no permiten un grado de distintividad suficiente del signo propuesto.

Por otra parte, respecto a las razones extrínsecas a las que alude también el Registro de la Propiedad Industrial al negar la inscripción de la marca de servicios propuesta “**TENEDOR ARGENTINO**”, coincide igualmente este Tribunal con lo resuelto por éste, al tener su fundamento en el artículo 8 inciso d) de la ley citada que refiere a Marcas inadmisibles por derechos de terceros, el cual dispone que:

“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.”

Lo anterior debido a la semejanza de este signo con el nombre comercial inscrito “**RESTAURANT EL TENEDOR EXPRESS COMO EN FAMILIA**”, el cual ha quedado debidamente demostrado que protege un establecimiento dedicado *“Bar y Restaurante, venta de comida, pizzería, bar y servicio express”*, que se vincula con los productos que protegería la marca solicitada, que tienen que ver con *“servicios de restauración (Alimentación), especialmente en la preparación y venta de comidas y bebidas tipo argentinas”* lo que evidentemente generaría un riesgo de confusión.



Al ser confrontados en forma global y conjunta la marca solicitada y el nombre comercial inscrito con anterioridad, se advierte una similitud gráfica, fonética e ideológica siendo ello motivo para impedir su inscripción, dado que no existe suficiente distintividad y los servicios se encuentran relacionados.

Observa este Órgano de Alzada que ambas marcas son de prevalencia denominativa, dentro de las cuales se destaca el elemento denominativo “TENEDOR” lo cual considera este Tribunal que crea una fuerte similitud y no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la semejanza de la marca con el nombre comercial inscrito, que es como ya mencionamos anteriormente la que en este caso recordará el consumidor, ya que éste identificará a la marca solicitada como si fuera del mismo origen empresarial que el nombre comercial inscrito, generando así un riesgo de confusión y asociación, es decir existe posibilidad de asociación entre estos, por lo cual los perderían carácter distintivo. Advirtiéndose además que la marca solicitada procura proteger productos que tienen una relación directa con respecto al giro comercial que protege el nombre comercial inscrito.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la apelante, el signo propuesto por cuenta de la sociedad **TRES- CIENTO UNO- SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES S.A.**, carece de la capacidad distintiva, impedimentos al que aluden el inciso g) del artículo 7, e irregistrable por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 inciso d) respectivamente de la ley antes citada, dado que se encuentra inscrito el nombre comercial “**RESTAURANT EL TENEDOR EXPRESS COMO EN FAMILIA**”, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tales falencias. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca “**TENEDOR ARGENTINO**” (**DISEÑO**), es que procede rechazar los alegatos formulados por el recurrente en todos sus extremos, y declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la citada empresa.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del



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

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado **Jonathan Jara Castro**, en representación de la empresa **TRES- CIENTO UNO- SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cuarenta y cuatro minutos y treinta y siete segundos del seis de noviembre del dos mil trece, la cual se confirma para que se deniegue la inscripción de la marca de servicios **“TENEDOR ARGENTINO” (DISEÑO)** en clase 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 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.