



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0082-TRA-PI

Solicitud de nombre comercial “RÍO DANTA RESTAURANT-GUÁPILES (diseño)”

RÍO DANTA DE GUÁPILES, S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2015-9225)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 523-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinticinco minutos del siete de julio de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por la **licenciada Adriana Calvo Fernández**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1014-725, en representación de **RÍO DANTA DE GUÁPILES, S. A.**, con cédula jurídica 3-101-157196, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:37:34 horas del 15 de diciembre de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de setiembre de 2015, la **licenciada Adriana Calvo Fernández**, en la representación indicada, solicitó la inscripción del nombre comercial **“RÍO DANTA RESTAURANT-GUÁPILES (Diseño)”**, para proteger y distinguir **“Un establecimiento comercial que brinda servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal”**, que incluye el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que mediante resolución de las 10:37:34 horas del 15 de diciembre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la **licenciada Calvo Fernández**, recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal de Alzada.

CUARTO. 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 nulidad o 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 julio al 1 setiembre de 2015.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito desde el 4 de marzo 1996 a nombre de QUIRIBRI, S.A., el nombre comercial **“ALBERGUE QUIRIBRI RIO DANTA (QUIRIBRI RIO DANTA LODGE)”** bajo el Registro No. **94891**, para proteger y distinguir en clase 49: *“Un establecimiento comercial dedicado a prestar los servicios turísticos*



especialmente de hotel, restaurante, expediciones y en general todo lo relacionado con la rama turística. Ubicado en Paseo Colón, 150 metros al norte de Agencia Mercedes Benz”, (folio 14 del Legajo de Apelación).

2.- Que el signo solicitado está compuesto por un elemento denominativo “**RIO DANTA RESTAURANT-GUÁPILES**” y un elemento figurativo que corresponde a una danta en color gris y un triángulo de color verde, (folio 1).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción del nombre comercial “**RÍO DANTA RESTAURANT-GUÁPILES (DISEÑO)**” en aplicación de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, considerando que al enfrentarlo con el inscrito “**ALBERGUE QUIRIBRI RIO DANTA (QUIRIBRI RIO DANTA LODGE)**” se evidencia que puede provocar confusión en los consumidores, ya que son similares fonética e ideológicamente y existe una relación entre su giro comercial.

Inconforme con dicha resolución, la parte **apelante alega** que los signos cotejados contienen diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales, tanto en la parte denominativa como figurativa, ya que el inscrito es denominativo y el que pretende su representación es mixto, compuesto por un diseño que contiene una danta color gris en la parte superior izquierda y al lado derecho un triángulo color verde claro. En la parte inferior la frase “**RÍO DANTA**” y más abajo **RESTAURANT-GUÁPILES**, diseño que en su conjunto prevalece en la memoria del consumidor. Por otra parte, el signo contrario “**ALBERGUE QUIRIBRI RIO DANTA**” es denominativo, compuesto por cuatro palabras de las cuales tienen solamente dos en común. Afirma que son mayores las diferencias con el signo propuesto y que en éste último prevalecen en la mente del consumidor las dos primeras palabras “**ALBERGUE QUIRIBRI**”, dado lo cual



su coexistencia no produciría riesgo de confusión. Con fundamento en dichos agravios, solicita sea revocada la resolución que apela y se admita su recurso para que se ordene continuar con el trámite del signo que propone.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas en su artículo 2 define el nombre comercial como un “*signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”. De tal modo, su función es identificar la empresa o el establecimiento y su giro comercial.

Respecto de las prohibiciones para el registro de nombres comerciales, el artículo 65 de esta misma Ley establece:

Artículo 65. Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo (...) susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.

De lo anterior, resulta claro entonces que el riesgo de confusión aplicado a los nombres comerciales se produce en los medios comerciales o el público, **respecto de aspectos de la empresa o el establecimiento que identifica**, tales como su identidad, naturaleza, actividades, giro comercial o sobre el origen u otras características de los productos que se comercializan en ese establecimiento.

Con relación al ámbito de la protección de los nombres comerciales, el artículo 66 de la Ley de Marcas confiere al titular el derecho de actuar contra quien, sin su consentimiento: “*...use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo*



semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios...”

Adicionalmente, debe recordarse que el párrafo segundo del artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos dispone que:

“Artículo 3. Signos que pueden constituir una marca.

(...)

Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta ley, **las marcas podrán referirse a nombres geográficos**, nacionales o extranjeros, **siempre que resulten suficientemente distintivos 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 usen o apliquen tales marcas.” (agregado el énfasis)

Dicho lo anterior, resulte evidente que tanto el nombre comercial inscrito como el propuesto, refieren a un lugar geográfico nacional “Río Danta” y por ello el alcance de su protección no puede impedir el uso de ese elemento por parte de otros interesados, siempre que su empleo no provoque confusión en el comercio, respecto de su origen, procedencia, cualidades o características de los servicios que con ese signo se ofrezcan al consumidor.

Con relación al cotejo de signos mixtos, ya este Tribunal en el **Voto N° 392-2016**, dictado a las 10:50 horas del 16 de junio de 2016, afirmó que:

“...con respecto al cotejo de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 05-IP-02, sentencia de 20 de febrero de 2002, citado en Voto No. 1142-2009 de las 8:55 horas del 16 de setiembre de 2009 dictado por este Tribunal, sostiene que para comparar marcas mixtas **debe de previo, determinarse cuál de los elementos; sea el denominativo o el gráfico, de cada una de las marcas contrapuestas, resulta predominante**; esto es, cuál de estos elementos permite a la



marca llegar al público consumidor. Agrega que en doctrina se ha dado prioridad al elemento denominativo de la marca mixta, dada la fuerza expresiva propia de las palabras, que por definición son pronunciables, constituyendo generalmente el elemento más característico, lo que no obsta para que, **en algunos casos resulte preponderante el elemento gráfico**, que de acuerdo a sus características, puede ser definitivo dentro del signo.

De la misma manera, el tratadista Carlos Fernández-Novoa, en su “Tratado sobre Derecho de Marcas, (Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 254, 255) señala que al comparar marcas mixtas debe considerarse tanto la visión de conjunto como la supremacía del elemento dominante, que impregna esa visión de conjunto. Por consiguiente, el esfuerzo debe dirigirse a encontrar el elemento dominante de la marca mixta...”

Aplicado lo anterior al caso concreto, resulta evidente que **el elemento preponderante, sea; hacia el que va dirigida en forma inmediata la atención del público, es el gráfico, y, por consiguiente, en este caso, debe evitarse el cotejo del elemento denominativo que acompañan los signos bajo análisis, que a todas luces son diferentes...**” (agregado el énfasis) (Voto 392-2016)

Aplicado lo anterior al caso bajo análisis, este Tribunal considera que lleva razón la parte apelante al indicar que existen diferencias entre el signo solicitado e inscrito, que hacen que el



nombre comercial que pretende “**RESTAURANTE - CAMPESINOS**” sea susceptible de ser inscrito, toda vez que su elemento figurativo resulta ser el preponderante en el conjunto, por ello ésta representación gráfica tiene la fortaleza para que se impregne en la mente del consumidor, permitiéndole diferenciarlo del inscrito “**ALBERGUE QUIRIBRI RIO DANTA (QUIRIBRI RIO DANTA**



LODGE)”, que es denominativo. Es decir, esa parte figurativa del signo que pretende la apelante es lo que lo identifica e individualiza de cualquier otro inscrito y concretamente del que le opone el Registro.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por la **licenciada Adriana Calvo Fernández**, en representación de **RÍO DANTA DE GUÁPILES, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:37:34 horas del 15 de diciembre de 2015, la que en este acto se revoca para que se continúe con el procedimiento si otro motivo diferente al analizado no lo impide.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el Recurso de Apelación presentado por la **licenciada Adriana Calvo Fernández**, en representación de **RÍO DANTA DE GUÁPILES, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:37:34 horas del 15 de diciembre de 2015, la que en este acto **se revoca**, para que continúe el procedimiento de inscripción del nombre comercial “



” que ha presentado. Previa constancia y copia de esta resolución que



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE.

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Carlos José Vargas Jiménez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora