



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0962-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “KONI STORE” (DISEÑO)”

FRM FRANQUIA LTDA, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 8009-2011)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 534-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las quince horas del veintidós de mayo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno novecientos ocho cer cero seis, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **FRM FRANQUIA LTDA** una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Brazil, domiciliada en Rua Henrique Valadares 23/ salara 1204 Centro Río de Janeiro, RJ CEP: 20231-030, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con catorce minutos veintinueve segundos del once de octubre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diecinueve de agosto de dos mil once, el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**KONI**



STORE (DISEÑO), en clase 43 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir:
“Servicios de restaurantes, restaurantes de autoservicio, restaurantes de comida rápida”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas con catorce minutos veintinueve segundos del once de octubre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...”*

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de octubre de dos mil once, el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en representación de la empresa **FRM FRANQUIA LTDA**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

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 Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial citó como



fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas, ya que consideró que el signo “**KONI STORE (DISEÑO)**”, está constituido por términos que causan engaño y confusión respecto a los servicios que desea proteger, que en el vocablo se encuentra el término STORE que traducido al español significa “tienda”, el cual hace referencia a un servicio que implica un establecimiento pequeño con atención directa por parte de un vendedor, que también presupone la existencia de un mostrador que separa la sala de ventas de los artículos que se expenden, con lo que se denota la confusión que le causaría al consumidor con respecto a los servicios que busca proteger, además de que el término STORE no es utilizado por la población costarricense para identificar los servicios de restaurantes, restaurantes de autoservicio, restaurantes de comida rápida, los cuales son los servicios que se desean proteger .

Por su parte, el apelante expresa como agravio principal, que la fundamentación aplicada por el registrador para rechazar el signo solicitado, obedece a un criterio personal de dicho funcionario, alejado de toda realidad y enfatiza que la marca propuesta es un signo que posee las características necesarias para ser registrado.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVAN EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que corresponde, analizando la causal prevista en el inciso j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión de que la marca solicitada “**KONI STORE (DISEÑO)**”, no contraviene lo dispuesto por la norma dicha. Efectivamente, el vocablo STORE significa tienda, pero de modo alguno podemos restringir ese término a un lugar que deba poseer un mostrador que divida la sala de ventas con la mercadería, sino en ese sentido donde quedarían los diferentes



comercios que actualmente funcionan y que corresponden igualmente a tiendas de ventas como son los abastecedores y supermercados, solo para citar algunos.

El signo propuesto debe ser analizado desde la óptica del artículo 7 incisos d) o g), sea si el mismo califica los servicios que pretende o por su parte carece de distintividad. Al respecto la doctrina ha señalado: *“(...) El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables. (...)”* (OTAMENDI, Jorge, **“Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108**).

De la transcripción indicada, se puede concluir que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“KONI STORE “(DISEÑO)”**, en clase 43 de la Clasificación Internacional es infundada, toda vez que el vocablo KONI le da la distintividad necesaria para considerarla como registrable, ya que nada tiene que ver con los servicios de restaurante pretendidos, todo lo contrario los distingue, siendo esto la fuerza necesaria para otorgar ese derecho de registro. Lo anterior unido a STORE, tomado con el significado correcto y que corresponde a tienda sin limitarlo a que tenga un mostrador, resulta que dicha marca no es violatoria a la normativa dicha y mucho menos al artículo 7 inciso j) citado por el Registro.

Este Tribunal considera, que la fundamentación aplicada en la resolución recurrida, es un criterio meramente personal externado por el registrador, tal y como lo indicó la parte recurrente, ya que STORE se debe interpretar como un lugar donde se vende mercadería, éste



último tomado en sentido amplio, por lo que sí puede aplicar para los servicios que pretende proteger la marca solicitada, razón por la cual el signo “**KONI STORE**” (**DISEÑO**) resulta ser un signo distintivo y susceptible de registración.

Al concluirse que marca que se pretende registrar tiene aptitud distintiva y que de modo alguno es engañosa, lo que procede es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **FRM FRANQUIA LTDA** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con catorce minutos veintinueve segundos del once de octubre de dos mil once, la cual en este acto se revoca.

CUARTO. 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 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **FRM FRANQUIA LTDA** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con catorce minutos veintinueve segundos del once de octubre de dos mil once, la cual en este acto se revoca, acogiendo la solicitud de inscripción del signo solicitado. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55