



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0079-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “SABORES”

LA NACIÓN S.A., apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-9206)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 545-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta minutos del catorce de julio de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-557-443, en representación de la empresa **LA NACIÓN S.A.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:34:38 horas del 17 de noviembre de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de octubre de 2014 el licenciado **Cristian Calderón Cartín**, abogado, vecino de San José, portador de la cedula de identidad 1-800-402, en condición de apoderado especial de la empresa **LA NACIÓN S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**SABORES**”, en clase 43 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “*servicios de restaurantes*”.

SEGUNDO. Que mediante auto de las 13:19:04 horas del 22 de setiembre de 2015, el Registro de Propiedad Industrial objeta la inscripción del signo requerido, ya que se encuentra inscrito a nombre de la empresa **CASA PROVEEDORA PHILLIPS S.A.** el nombre comercial “



” bajo el Registro N° 172336, desde el 18 de enero de 2008 para proteger y distinguir “*Un establecimiento mercantil dedicado a un restaurante de comida local. Ubicado 400 metros al norte del aeropuerto Juan Santamaría, radial Francisco Orlich*”

TERCERO. Que mediante resolución de las 15:34:38 horas del 17 de noviembre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la inscripción solicitada.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en la representación indicada interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio y es por esta razón que conoce este Tribunal.

QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter los siguientes:

1.- En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la empresa **CASA PROVEEDORA PHILLIPS S.A.** el nombre comercial “” bajo el Registro N° 172336, desde el 18 de enero de 2008 para proteger y distinguir “*Un establecimiento mercantil*”



dedicado a un restaurante de comida local. Ubicado 400 metros al norte del aeropuerto Juan Santamaría, radial Francisco Orlich” (folio 5)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS AGRAVIOS DE LA PARTE APELANTE. Una vez analizada la solicitud, en aplicación de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la marca “**SABORES**” al considerarla inadmisibles por derechos de terceros, de conformidad con lo dispuesto en el inciso d) de su artículo 8, dado que al realizar el cotejo con el nombre comercial inscrito, se determina que gráfica, fonética e ideológicamente son idénticos y busca proteger servicios relacionados con el giro comercial del nombre comercial inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, en sus agravios manifiesta: la doctrina establece que como paso inicial se deben valorar las similitudes y/o diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales entre las marcas para posteriormente realizar una estimación de conjunto global sobre el grado de similitud o diferencia entre las marcas. No se deben descomponer los signos deben analizarse con una visión de conjunto, cotejo sucesivo. Los signos son suficientemente distintivos, la destreza de la empresa titular del signo inscrito es una compañía que brinda servicio de catering aéreo de primera clase mundial. Se tienen registradas otras marcas con el término sabores.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Cotejo de los signos en conflicto. Este Tribunal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, ha reiterado en resoluciones anteriores sobre la claridad y alcances de nuestra normativa marcaria, en el sentido que no podrá ser registrado un signo cuando afecte algún derecho de



terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen. Entre ellos, en su inciso d) cuando su uso “...*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.*”

Como puede observarse, la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. En consecuencia, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro del signo, obteniendo un **derecho de exclusiva sobre éste en relación con los productos o servicios que ofrece**. Asimismo, ampara los derechos del consumidor a ejercer su elección de consumo en forma libre, permitiéndole, sin lugar a dudas, escoger los productos o servicios que desea, sin peligro de confusión en relación con su calidad o sobre el origen empresarial de los mismos.

Así, en el caso concreto, examinados en conjunto los signos en pugna, considera este Tribunal que el término preponderante en el signo inscrito es la palabra “**SABORES**”, ya que las denominaciones que acompañan ese término no dan mayor distintividad; por un lado, la palabra **COMIDA** se refiere al giro comercial del establecimiento y **DE MI TIERRA** hace alusión a comida típica o local. Sumado a lo anterior en la configuración del signo inscrito



prevalece sustancialmente la palabra SABORES con su grafía y diseño.

Por lo antes citado el signo solicitado SABORES desde el punto de vista gráfico presenta similitud con el signo registrado, toda vez que el consumidor no detalla la grafía especial con que se presenta el signo inscrito frente al denominativo solicitado, en el proceso de consumo son detalles que no intervienen en la decisión de compra del consumidor.

Desde el punto de vista fonético la expresión sonora de los signos es similar lo que puede causar confusión en el consumidor, el cotejo sonoro debe realizarse de acuerdo a una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado con la marca percibida con anterioridad, dada la similitud de



los signos la confusión en este aspecto es muy marcada.

Desde el punto de vista ideológico o semántico los signos evocan la misma idea en el consumidor, sabores es el plural de sabor que viene a significar la sensación que se producen ciertos cuerpos en el sentido del gusto.

Además, los servicios de la marca solicitada [*servicios de restaurantes*] son los mismos del giro comercial [*un establecimiento mercantil dedicado a un restaurante de comida local*] del establecimiento protegido por el nombre comercial ya inscrito, lo cual, tal como lo planteó el Registro en la resolución venida en alzada, puede llevar a confusión al público consumidor y por ello debe ser denegado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, inciso d) de la Ley de Marcas.

Con respecto al registro de signos que contienen en su denominación el término **SABORES**, debe indicarse al impugnante que cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido por lo que la coexistencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente.

De tal forma, coincide este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial y por ello lo procedente es denegar la marca solicitada, al determinar que efectivamente no cumple con los requisitos legales para conceder su registro, por afectar derechos de terceros, al existir

el nombre comercial “” que se encuentra debidamente inscrito previamente a nombre de otro titular.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en representación de la empresa **LA**



NACIÓN S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a 15:34:38 horas del 17 de noviembre de 2015.

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 SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en representación de la empresa **LA NACIÓN S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a 15:34:38 horas del 17 de noviembre de 2015, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro de la marca **“SABORES”**. Previa constancia y copia de esta resolución que 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.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33