



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1142-TRA-PI

Solicitud de registro del nombre comercial: “BESO ESPRESO (DISEÑO)”

INVERSIONES CAFÉ TULIPAN MONTEVERDE S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-8407)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 583-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas del veinte de mayo de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Nicol Rudin Arroyo**, mayor, abogada, vecina de Ciudad Quesada, titular de la cédula de identidad número 1-1140-0962, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **INVERSIONES CAFÉ TULIPAN MONTEVERDE S.A** de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veinte minutos treinta y nueve segundos del veinticuatro de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de setiembre de 2012, la Licenciada **Nicol Rudin Arroyo** de calidades y en su condición antes



citadas, solicitó la inscripción del nombre comercial para proteger y distinguir:

“un local comercial dedicado a la Cafetería, venta de café y tostador de café “.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:23 del 13 de setiembre de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**VESO (DISEÑO)**”, bajo el registro número **172262**, desde el 15 de marzo de 2007 y vigente hasta el 21 de diciembre de 2017, propiedad de la empresa **HASBROOK OVERSEAS CORP**, para proteger y distinguir servicios de clase 30 del nomenclátor internacional.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas con veinte minutos treinta y nueve segundos del veinticuatro de octubre de dos mil doce, 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. (...)**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de octubre de 2012, la Licenciada **Nicol Rudin Arroyo**, en representación de la empresa **INVERSIONES CAFÉ TULIPAN MONTEVERDE S.A** apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

QUINTO. 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 el Juez Suárez Baltodano, 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 enlista como único hecho con tal



carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **ÚNICO:** Que en el Registro de la



Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **VESO** bajo el registro número **172262**, en **Clase 30** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **HASBROOK OVERSEAS CORP**, vigente desde el 15 de marzo de 2007 y hasta el 21 de diciembre de 2017, para proteger y distinguir servicios de clase 30 del nomenclátor internacional.: *"barras de granola, cereales, arroz, galletas dulces a base de harina de trigo o harina de soya; café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos), especias; hielo . (Ver folio 7).*

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. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la



Propiedad Industrial, rechaza la inscripción del nombre comercial solicitado **beso** ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica **"VESO"** (**DISEÑO**), en clase 30 del nomenclátor internacional, por cuanto ambos protegen un giro comercial y productos relacionados entre sí, correspondiendo a un nombre comercial inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con el signo inscrito que los hacen similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor



y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión del artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación y de expresión de agravios, van en el sentido de que el Registro no lleva razón al considerar que existe un impedimento para la inscripción del nombre comercial de su representada, por encontrarse inscrita la marca “**VESO**” (**DISEÑO**), señalando que el signo solicitado no incurre en ninguna de las prohibiciones estipuladas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que impidan su registro, señala que el signo que se pretende registrar no atenta contra la fuerza comercial y distintiva de la marca inscrita y mucho menos susceptible de inducir al consumidor a error.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de



confrontación del nombre comercial cuyo registro se solicita con la marca inscrita “**VESO**” (**DISEÑO**)”, este Tribunal considera que al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la Ley de de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de su Reglamento.

Así las cosas, es criterio de este Órgano de alzada que en el caso bajo examen los signos contrapuestos son **muy similares**, por cuanto uno y otro se constituyen por un vocablo muy similar, sea “**BESO**” (**DISEÑO**) el solicitado y “**VESO**” (**DISEÑO**) el inscrito, y al realizar un cotejo entre éstos, encuentra este Tribunal que no existe diferenciación entre ambos términos, salvo la letra de inicio que en una es la “B” y en la otra es la “V”, pero que no viene a producir una diferenciación que haga posible que el consumidor no se confunda, porque se pronuncian igual ideológicamente apuntan al mismo concepto de “BESO”.



Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican la marca en conflicto en relación con el giro y actividad del nombre comercial solicitado, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

Expuesto lo anterior y bajo un primer escenario, se observa tal como se dijo, que los signos son similares. Obsérvese que en ambos el elemento preponderante y que va a recordar el consumidor es el término “BESO” o “VESO”. Cualquier diseño que se le introduzca a esa denominación no va a contrarrestar la fortaleza de esa palabra y el consumidor sin hacer esfuerzo alguno la va a recordar por esa parte denominativa y se referirá a ellas basada en ese elemento, pudiendo producirse no solo el riesgo de confusión dicho, sino también un riesgo de asociación empresarial y esto es lo que trata de evitar la Ley de Marcas referida.

Bajo este contexto habría que hacer un segundo análisis requerido por el artículo 89 de la ley de cita, para determinar si aún siendo los signos similares, éstos pueden inscribirse porque los productos de la inscrita en relación con el giro comercial de la solicitada son diferentes y no se relacionan entre sí.

Confrontados ambos aspectos se determinó que el giro y las actividades que pretende desarrollar el nombre comercial solicitado están relacionados con los productos de la marca inscrita. Adviértase, que en lo que interesa **el signo inscrito** protege desde el 15 de marzo de 2007 servicios de clase 30 del nomenclátor internacional.: *”barras de granola, cereales, arroz, galletas dulces a base de harina de trigo o harina de soya; café, té, cacao, azúcar, arroz,*



*tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos), especias; hielo”, y **el nombre comercial solicitado** pretende proteger y distinguir ““un local comercial dedicado a la Cafetería, venta de café y tostador de café “ El hecho de que ambos listados por su orden productos y actividades estén relacionados, y pertenezcan a un sector comercial o ramo igualmente relacionado y vinculado entre sí, abonado a que ambos signos son similares en su parte gráfica y asimismo fonéticamente hablando, configura un riesgo de confusión entre el público consumidor quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir ambos signos distintivos.*

Así las cosas, al existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el Órgano **a quo** en su disposición de denegar la solicitud de registro del nombre comercial presentada por la empresa **INVERSIONES CAFÉ TULIPAN MONTEVERDE S.A** estableciendo como fundamento los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que queda claro que el nombre comercial, cuya inscripción se solicita, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor y hace nugatoria la solicitud de inscripción del mismo, por carecer de distintividad con relación al signo inscrito, que es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a una determinada empresa u establecimiento, tal y como se indicó en líneas atrás, de no ser así, el consumidor podría verse confundido, que es como se dijo lo que se pretende evitar.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos y giro comercial que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre el nombre comercial solicitado y la marca inscrita.

Por lo expuesto y citas normativas indicadas este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Nicol Rudin Arroyo**, en su condición de Apoderada



Especial de la empresa **INVERSIONES CAFÉ TULIPAN MONTEVERDE S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veinte minutos treinta y nueve segundos del veinticuatro de octubre de dos mil doce, la que en este acto debe confirmarse.

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, 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Nicol Rudin Arroyo** en su condición de Apoderada Especial de la empresa **INVERSIONES CAFÉ TULIPAN MONTEVERDE S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veinte minutos treinta y nueve segundos del veinticuatro de octubre de dos mil doce, la cual se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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 INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33