



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0062-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:

RESTAURANTES Y SERVICIOS, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7143-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]


VOTO. N° 595-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas y diez minutos del veinticinco de junio de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado HARRY ZURCHER BLEN, cédula de identidad 1-415-1184, en calidad de apoderado especial de RESTAURANTES Y SERVICIOS, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con diecinueve minutos y veintisiete segundos del doce de noviembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 20 de agosto del 2014 a las 14:07:17 horas, la licenciada el licenciado HARRY ZURCHER BLEN, en calidad de apoderado especial de RESTAURANTES Y SERVICIOS, S.A., presentó la

solicitud de inscripción y registro de la marca de fábrica y comercio “  ” para proteger y distinguir: Nachos, tortillas de maíz, boquitas y alimentos a base de nachos.”, en la



clase 30 internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 14:06:36 horas del 29 de agosto de 2014 el Registro de la Propiedad Industrial indicó las siguientes objeciones para la inscripción del signo:

“Por razones intrínsecas: En el signo solicitado: “Nachísimos”, que hace referencia al término Nacho acompañado del sufijo ísimo, el cual al representar en su diseño la figura de un triángulo amarillo que es la usual y conocida por el consumidor promedio como los Nachos -tortillas de maíz tostadas-, imprime en la mente del consumidor que los productos a proteger son Nachos, cuando en la lista solicitada se incluyen productos, siendo susceptible de causar confusión o engaño al consumidor en cuanto a la aptitud para el consumo, o alguna característica de los productos a proteger.

Así también el artículo 7 de la Ley de Marcas en su párrafo final indica: “(..)Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el Registro solo será acordado para ese producto o servicio.”

*Por lo anterior, una vez analizada la lista de **productos** a proteger, el signo como un todo y la perspectiva del consumidor, se determina que el signo solicitado no califica para efectos registrales dado que corresponde a un signo inadmisibles por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 inciso j y párrafo final, de la Ley de Marcas.*

Por derechos de terceros: En este Registro se encuentra inscrita la marca:

*1. “NACHOS” propiedad de INVESTIGACION DE TECNOLOGIA AVANZADA S.A DE C.V., bajo el registro número 63166, inscrita el 25/01/1984 y vence el 25/01/2024, en **clase 30**, para proteger: “Galletas, bocadillos, tostadas de harina, maíz de trigo, pan, bizcochos, confites, dulces, harinas, y preparaciones hechas de harina y cereales, tortas, tortillas, pastelería, y confitería.”*

*Se determina que existe la suficiente posibilidad de que se cause confusión al público consumidor al ser signos fónética, gráfica e ideológicamente muy similares, y buscan proteger los mismos productos y productos relacionados **en la clase 30 internacional**, ya que es claro que contarían con los mismos canales de distribución, puestos de venta y van destinados al mismo tipo de consumidor; también se puede dar el riesgo de asociación empresarial.*

En virtud de lo antes expuesto, no es susceptible de inscripción registral la marca solicitada, dado que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros;



resultando irregistrable al transgredir el artículo 8 literal a) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.”

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con diecinueve minutos y veintisiete segundos del doce de noviembre de dos mil catorce, 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 20 de noviembre de 2014, el licenciado HARRY ZURCHER BLEN, en calidad de apoderado especial de RESTAURANTES Y SERVICIOS, S.A., apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 22 de mayo de 2015, una vez otorgada la audiencia de reglamento, 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **INVESTIGACION DE TECNOLOGIA AVANZADA S.A DE C.V.**, la siguiente marca:



“**NACHOS**” bajo el registro número 63166, inscrita el 25/01/1984 y vence el 25/01/2024, en clase 30, para proteger: “Galletas, bocadillos, tostadas de harina, maíz de trigo, pan, bizcochos, confites, dulces, harinas, y preparaciones hechas de harina y cereales, tortas, tortillas, pastelería, y confitería.”

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 el signo solicitado por razones extrínsecas dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con los signos inscritos por cuanto gráfica, fonética e ideológicamente son similares. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir los signos en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos. Consecuentemente, la marca propuesta transgrede el artículo **octavo inciso a)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En el inter del proceso el solicitante limitó la lista de productos para que la marca distinguiera: “Nachos y alimentos a base de nachos”, por este motivo el registro eliminó la causal de inadmisibilidad del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Por su parte el apelante expone ante el Tribunal varios agravios en cuanto a lo resuelto por el Registro. Entre ellos: **1. Naturaleza mixta de la marca.** La marca debe ser analizada en su conjunto, por lo anterior la marca solicitada contiene elementos que la diferencian de la marca registrada. **2. Principio de especialidad.** Con base en este principio las marcas pueden coexistir registralmente ya que ambas tienen un ámbito de protección limitado a productos distintos **3. Cotejo marcario.** Las marcas presentan diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas suficientes para su coexistencia ya que no provocan confusión en el consumidor.




CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Nuestra normativa marcaria es clara en que para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes. Y a su vez que ese signo intrínsecamente cumpla con los elementos que lo hacen acceder a la publicidad registral.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio desarrollar la causa de inadmisibilidad contenida en el **artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, específicamente en el inciso g) que impiden la inscripción de un signo marcario cuando “[...] No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”

Distintividad de la marca solicitada. Diego Chijane (2007) en su obra Derecho de Marcas, en relación a la distintividad expone:

“[...] La marca como signo distintivo, debe tener un carácter autónomo y funcionalmente independiente frente a los objetos identificados. Sólo pueden ser marcas aquellos signos que pueden percibirse con independencia del objeto que identifican. No es posible que la marca se confunda con el producto que identifica. Cuando el consumidor percibe un signo marcario, puede automáticamente evocar el producto que distingue, pero ese producto es una especie dentro del género, verbigracia el signo “coca cola” evoca una bebida gaseosa; de manera que el consumidor al realizar el acto de consumo elegirá el producto que efectivamente desea adquirir [...]”



En el presente caso el signo solicitado , no posee ese carácter distintivo para singularizar la especie dentro del género con respecto a *nachos* y *alimentos a base de nachos*, no puede diferenciar los productos de otros competidores ya que es un signo compuesto por el nombre del producto y la figura del mismo [nacho], sin ninguna característica especial que lo



distinga de la competencia en el mercado, no puede el consumidor establecer un origen empresarial claro con la marca pretendida.

La parte denominativa del signo solicitado **NACHISIMOS** no cambia la percepción que tiene el consumidor del nombre genérico “nachos”, lo que hace el solicitante es agregar el sufijo *isimos*, y darle el carácter de superlativo, a modo de ejemplo: *adj. y m. gram. [Grado de significación] máxima del adjetivo: "grandísimo" es el superlativo de "grande.* [<http://www.wordreference.com/definicion/superlativo>]. Sumado a esto la figura que acompaña a la parte denominativa de la marca es el producto en sí, es la figura característica de los nachos.

Por lo tanto el signo solicitado no posee carácter distintivo respecto a los productos en las clases 30 que sean *nachos y alimentos a base de nachos*, siendo, aplicable el inciso **g)** del artículo 7 de la Ley de Marcas, para su rechazo. Hecho que no desarrollo el Registro de Propiedad Industrial, el solicitante al limitar la lista de productos a: “*nachos y alimentos a base de nachos*”, si bien elimino la causal de irregistrabilidad del inciso **j)** prevenida por el Registro, no doto de distintividad al signo.

COTEJO DE LAS MARCAS. El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos **a)** y **b)** bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

Desde esta perspectiva cabe señalar, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo, a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.



Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO



Clase 30: *nachos y alimentos a base de nachos.*

MARCA REGISTRADA

NACHOS

Clase 30: *Galletas, bocadillos, tostadas de harina, maíz de trigo, pan, bizcochos, confites, dulces, harinas, y preparaciones hechas de harina y cereales, tortas, tortillas, pastelería, y confitería.*


Para el cotejo de los signos en conflicto es necesario aclarar que la marca solicitada consiste en un signo mixto y la marca registrada es denominativa, por lo es importante considerar cual es el elemento preponderante de los signos.

“Tratándose de signos complejos, como indica la doctrina italiana, uno de sus componentes, el gráfico o el denominativo, constituye el “cuore del signo” concentrándose en él la fuerza distintiva de la marca”. (Chinaje, Derecho de Marcas, 2007, págs. 391 y 392).

Criterio reiterado del Tribunal, debe determinarse qué vocablo asume un rol preponderante en los signos y en caso de individualizarse un común elemento preponderante, el riesgo de confusión será ciertamente probable.

Continúa el autor e indica: “[...] Mayoritariamente se expresa, que cuando el cotejo marcario se realizare entre un signo denominativo y otro mixto, o entre signos mixtos, debe darse mayor importancia, en términos generales, a la parte nominativa, ya que ésta es la única que presenta significación en el plano fonético y atento a que su expresión verbal resultará necesaria para requerir el correspondiente producto [...]”



Según lo anterior se reitera que la marca solicitada  presenta similitud con el signo registrado, que se advierte mayormente en el plano ideológico. Ambos signos evocan los bocadillos nachos.

Gráficamente, la parte preponderante del signo que se requiere presenta identidad con la marca registrada al compartir una estructura gramatical muy parecida.

Fonéticamente la pronunciación de la parte denominativa de los signos coincide, en el término NACHO, el cual al presentarse al inicio de la palabra lo hace más particular. Esta identidad causa en el consumidor que pueda generarse cierto grado de confusión por asociación, ya que el consumidor medio podría suponer que devienen del mismo origen empresarial cuando en realidad no lo es.

Ahora bien, como lo señala el artículo 24 citado en su inciso e): “[...] *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. [...]*”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas.

Vista la lista a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que en primer plano, que los



productos que protegería y distinguiría la marca solicitada son: *nachos y alimentos a base de nachos*, y la marca inscrita protege: *Galletas, bocadillos, tostadas de harina, maíz de trigo, pan, bizcochos, confites, dulces, harinas, y preparaciones hechas de harina y cereales, tortas, tortillas, pastelería, y confitería*. Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los productos que las marcas protegen y distinguen se relacionan, nachos y tostadas de harina son el mismo producto. De ahí que se puede dar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en cotejo. La posibilidad de confusión se determina además, ya que los productos que ambas marcas protegen convergen en los mismos canales de distribución, obtención y tipo de consumidor.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre los productos de la marca solicitada y los productos de la marca inscrita, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de las marcas en disputa.

De permitirse la coexistencia de los signos se estaría violando el derecho de exclusividad con que goza la empresa titular del registrado, derecho inmerso en el artículo 25 de la ley de rito:

“Artículo 25.- Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión ... Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos:

a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos o servicios para los cuales fue registrada la marca o sobre productos, envases,



envolturas, embalajes o acondicionamientos de esos productos relacionados con los productos o servicios para los cuales se registró la marca. [...]”

Análisis de los agravios expresados por el apelante, los cuales son:

1. Naturaleza mixta de la marca. *La marca debe ser analizada en su conjunto, por lo anterior la marca solicitada contiene elementos que la diferencian de la marca registrada.*

El cotejo de los signos se efectuó en su conjunto, no se está realizando ningún tipo de separación del signo solicitado que contiene la denominación NACHISIMO, la grafía especial con que es presentado ese término no le brinda distintividad frente al signo registrado, el hecho de utilizar dentro del conjunto marcario solicitado la figura de un nacho, no da derecho de utilizar un signo similar al registrado por un tercero.

2. Principio de especialidad. *Con base en este principio las marcas pueden coexistir registralmente ya que ambas tienen un ámbito de protección limitado a productos distintos. No es necesario realizar un esfuerzo intelectual para determinar que los signos protegen los mismos productos, la marca solicitada comprende totalmente la lista de los productos distinguidos por la marca registrada.*

3. Cotejo marcario. *Las marcas presentan diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas suficientes para su coexistencia ya que no provocan confusión en el consumidor.*

El cotejo de los signos arrojó más semejanzas que diferencias por que se presenta riesgo de confusión para el consumidor.

En razón de las consideraciones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **SIN LUGAR** el **RECURSO DE APELACIÓN** interpuesto por **HARRY ZURCHER BLEN**, en calidad de apoderado especial de **RESTAURANTES Y SERVICIOS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con diecinueve minutos y veintisiete segundos del doce de noviembre de dos mil catorce, la que en este acto se



confirma agregando las razones de irregistrabilidad intrínsecas desarrolladas por el Tribunal.

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 del 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 **HARRY ZURCHER BLEN**, en calidad de apoderado especial de **RESTAURANTES Y SERVICIOS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con diecinueve minutos y veintisiete segundos del doce de noviembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma agregando las razones de irregistrabilidad intrínsecas desarrolladas por el Tribunal, denegándose la



inscripción del signo solicitado en clase 30. 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: 00.41.3