



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0083-TRA-PI

**Solicitud de registro de la marca de comercio: “LANGOSTAS BAR & GRILL (diseño)”
TRES-CIENTO DOS-SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA
Y SIETE S.R.L, apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2013-6894)

Marcas y otros signos

VOTO N° 608-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las trece horas con cuarenta minutos del veintiocho de julio del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Vanesa Calvo González**, mayor, casada dos veces, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos cuarenta y uno-setecientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **TRES-CIENTO DOS-SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE S.R.L**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Mata Redonda, Sabana Oeste, de Canal Siete, 100 Sur, Torre Vista del Parque, Piso 3, Oficina 8, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:35:43 horas del 5 de enero del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de agosto del dos mil trece, la licenciada Vanessa Calvo González, de calidades y condición dicha al inicio, formuló la solicitud de inscripción del signo:



como marca de comercio para proteger y distinguir, “tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama y de mesa”, en clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza,.

No obstante lo anterior, la empresa solicitante en virtud de la prevención dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:17: 01 horas del 28 de setiembre del 2015, mediante escrito presentado el 11 de noviembre del 2015, modifica la solicitud de inscripción del signo distintivo LANGOSTAS SEAFOOD RESTAURANT (diseño) para que se lea la solicitud como “LANGOSTAS BAR & GRILL”, en la que cambia las palabras SEAFOOD RESTAURANT por las palabras “BAR & GRILL”, las cuales traducidas al español significan Bar y Parrillada. El Registro en la resolución final de las 10:35:43 horas del 5 de enero del 2016, en su parte considerativa acoge la modificación indicada porque no genera un cambio esencial en lo solicitado.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 10:35:43 horas del 5 de enero del 2016, dispuso en lo conducente “ [...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada** [...] ”, porque incurre en las causales de inadmisibilidad del artículo 7 inciso j) y el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. La licenciada Vanessa Calvo González, en representación de la empresa **TRESCIENTO DOS-SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y**



SIETE S.R.L., mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de enero del dos mil dieciséis, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución referida, siendo, que el Registro mencionado, mediante resolución de las 11:35:52 horas del 15 de enero del 2016, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución de las 11:35:55 horas del 15 de enero del 2016, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia por la que conoce este Tribunal.

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 nulidad o a la invalidez de lo actuado.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

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

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **GASTRONOMICA JASFASOL S.A.**, se encuentra inscrita la marca de comercio

Red Lobster

(diseño) registro número **245324**, en clases 24, 25, 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, desde el 31 de julio de 2015, vigente hasta el 31 de julio del 2025, y en clase 24, protege y distingue, “textiles y productos textiles, no comprendidos en otras clases, ropa de cama y de mesa.” (Ver folio 20).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución venida en alzada, resolvió rechazar el signo solicitado en la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza, porque resulta inadmisibles por razones intrínsecas y extrínsecas de conformidad con lo que dispone el 7 inciso j) y el artículo 8 incisos a) y b), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 del Reglamento a la ley citada.

La representante de la empresa apelante dentro de sus alegatos argumenta: **1.-** No compete a este Registro determinar el engaño sino la distintividad. (folio 54). **2.-** Que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de la marca solicitada es incorrecto por cuanto no es lógico que, al limitar la lista de productos, se esté hablando de términos genéricos y comunes por lo que el signo carecería de distintividad necesaria (Ver folio 57). **3.-** Que el signo solicitado es lo suficientemente distintivo (Ver folio 55 v). **4.-** Que la valoración que hace el Registro en cuanto a la limitación de la lista de productos únicamente a langostas viene a limitar la voluntad de su representada al no permitírsele ofrecer en el local comercial productos fuera de las langostas y mariscos. **5.-** Que la marca cuenta con notoriedad que le permite hacerse notar y diferenciar no solo por su especialidad en mariscos y langostas, sino por su ubicación. en la zona costera (Ver folio 55 v). **6.-** Que los alegatos de la registradora ocasiona un agravio a su representada denegando la solicitud con en una opinión arbitraria, engañosa, sin fundamento jurídico y con falta de análisis técnico que provoca limitaciones desde su perspectiva personal. (Ver folio 54 v). **7.-** No hay similitud ideológica, pues las marcas se encuentran en idioma distinto, “Al razonar que ambas marcas tienen similitud a partir del fundamento de que se alude a las langostas, no tiene sentido lógico, por cuanto los consumidores si distinguen las marcas “Red Lobster” y se referirán específicamente a ese nombre. **8.-** No hay canales de distribución iguales ni intermediarios, sino, es la apelante la que venderá los productos alusivos a su marca,



por consiguiente, los puntos de ventas son distintos, y ni tan siquiera son semejantes a la marca registrada “red lobster”. (Ver folio 57). **9.-** No existe riesgo de confusión ideológica, fonética y gráfica.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso, que nos ocupa se presenta para su registro el signo **“LANGOSTAS BAR & GRILL (diseño)”**. Para ello, lo que interesa es que el distintivo marcario cumpla con las formalidades y pueda ser objeto de inscripción. En este sentido, el Registrador de conformidad con lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Distintivos procede a calificar el documento conforme a las reglas contenidas en sus artículos 7 y 8, que fijan los parámetros intrínsecos y extrínsecos que han de cumplir los signos sometidos a la Administración para erigirse en marcas registradas.

Desde el punto de vista intrínseco, el Registrador está encargado de examinar la solicitud de inscripción del signo propuesto, valora si éste cumple la función de marca, es decir, si posee la capacidad per se de distinguir productos y servicios entre competidores de una misma naturaleza y no conlleva a confusión al consumidor. En caso de carecer de ese requisito impide el registro de la misma. En lo que respecta a aspectos meramente extrínsecos, el Registrador está en la obligación de examinar de acuerdo a la normativa que regula la materia, si la marca propuesta refiere a otros signos que se encuentran registrados y que protegen los mismos productos o servicios, pues de ser así, ésta entraría en colisión con el derecho exclusivo de terceros, lo que impediría su registro.

En un primer escenario, analizando la marca desde un punto de vista intrínseco, es de mérito indicar, que en el presente asunto, tenemos que el signo propuesto





(LANGOSTAS BAR & GRILL diseño), en relación con los productos que pretende proteger en clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza, tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama y de mesa, no tiene carácter engañoso, si bien lo analiza el Registro de la Propiedad Industrial, cuando dice que entra en contradicción cuando lo que transmite es la idea de un Bar, lo cierto es que tal contradicción no contiene un mecanismo que posibilite el engaño al consumidor promedio, siendo más bien la denominación LANGOSTAS BAR & GRILL una utilización arbitraria para los productos de la clase 24, siendo que no es suficiente que el significado o contenido de un signo contradiga o sea disímil con los productos a proteger, sino que de la relación producto-signo, **debe derivar un mecanismo capaz de potenciar un engaño al consumidor promedio**, valoración que debe realizarse en cada caso, siendo que en el presente asunto, en la relación signo-producto existe distintividad dada la arbitrariedad del signo respecto de los productos a proteger.

En razón de lo expuesto, es importante señalar, que el apelante en el primer alegato plantea que al Registro no le compete analizar el engaño sino la distintividad, no lleva razón el apelante en cuanto a lo alegado, esto por cuanto el registrador encargado de la calificación de la solicitud de inscripción de un signo, debe conforme lo establece el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, examinar si el distintivo a registrar incurre o no en algunas de la prohibiciones contempladas en los artículos 7 y 8 de la citada ley, que fijan los parámetros intrínsecos y extrínsecos que han de cumplir los signos sometidos a la Administración para ser objeto de registro.

Por otra parte, es necesario indicar, que el segundo alegato que aborda la recurrente, en cuanto a que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de la marca solicitada es incorrecto por cuanto no es lógico que, al limitar la lista de productos, se esté hablando de términos genéricos y comunes, por lo que el signo carecería de distintividad necesaria, no es admisible, porque del contenido de la resolución recurrida no se desprende que el Registro de la Propiedad Industrial le haya prevenido limitar la lista de productos, no obstante, cabe indicar,



que el artículo 23 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece la posibilidad de limitar la lista de productos en cualquier momento del proceso, incluso ya inscrito el signo. Es así como la limitación de la lista de productos se encuentra regulada en la ley citada.

En un segundo escenario, tenemos que desde la perspectiva extrínseca y atendiendo al criterio que indica el artículo 24 incisos a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de Febrero del 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, en el caso concreto, examinado en su conjunto la marca de comercio que se pretende registrar



(LANGOSTAS BAR & GRILL diseño), para proteger “tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama y de mesa” en clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza, es mixta y está formada por la expresión **LANGOSTAS BAR & GRILL**, donde el símbolo “&” es una conjunción que significa “y”, la palabra **GRILL** traducida del idioma inglés al español significa (parrilla), y se acompaña de un diseño de una langosta de color rojo.

A este signo el Registro de la Propiedad Industrial le opuso de oficio, la marca de comercio



la cual es mixta, protege y distingue “textiles y productos textiles, no comprendidos en otras clases, ropa de cama y de mesa”, en clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa GASTRONOMICA JASFASOL S.A., se compone de la frase **Red Lobster**, que traducida del idioma inglés al español significa Langosta Roja y del diseño de una langosta de color rojo, donde la langosta se encuentra en medio de las palabras Red y Lobster .



Como puede observarse, las marcas indicadas, sea la solicitada y la inscrita, a nivel **gráfico e ideológico**, tenemos que el factor tópico de ambos signos es la **“langosta roja”** con independencia de su traducción, siendo que en estos conjuntos marcarios se toman como elementos focalmente ubicados al centro del signo, sobre el cual recaerá la atención del público consumidor, pudiendo establecer un vínculo de índole conceptual, lo que podría generar un riesgo de confusión y de asociación empresarial. Por lo que considera este Tribunal que el alegato sétimo que presenta la apelante, en cuanto a que no hay similitud ideológica, pues las marcas se encuentran en idioma distinto, no es admisible, pues el hecho que la marca que se intenta inscribir se encuentra en español y la registrada en inglés, no elimina el hecho de que ideológicamente su término preponderante es el mismo, ya que como se indicó el factor tópico de los signos cotejados es langosta roja.

Aunado a lo anterior, con el agravante que los productos, “tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases ropa de cama y de mesa”, que la marca solicitada pretende proteger en clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza, son de una misma naturaleza y finalidad a la lista de productos que ampara la marca inscrita, en la misma clase 24, a saber, “textiles y productos textiles, no comprendidos en otras clases, ropa de cama y de mesa”, por lo que al estar frente a productos iguales podría causar riesgo de confusión (Art. 8, inciso a. Ley de Marcas), y de asociación (Art. 8, inciso b. Ley de Marcas), al consumidor porque a éste se le impide diferenciar con certeza el origen de los productos. Siendo, que los consumidores podrían asociar que los productos que pretende proteger el signo solicitado y el que distingue la marca inscrita de la empresa GASTRONOMICA JASFASOL S.A., tienen un mismo origen empresarial, y por ende podrían asumir perfectamente que el signo propuesto es una derivación del signo inscrito bajo el registro número 245324, debido a la similitud que guarda la marca solicitada con la registrada. Además, al tratarse de productos de una misma naturaleza (tejidos y productos textiles) y finalidad, por tanto, se ofrecerán al consumidor medio a través de los mismos o similares canales de distribución y comercialización, lo que resulta ser una causa más que es susceptible de confundir al consumidor o hacerlo pensar que los orígenes empresariales



de unos y otros distintivos marcarios están relacionados. Por consiguiente, el alegato octavo respecto a que no hay canales de distribución iguales ni intermediarios, porque es la apelante la que venderá los productos alusivos a su marca, por lo que los puntos de ventas son distintos, y ni tan siquiera son semejantes a la marca registrada “red lobster”, no es admisible, pues el hecho de que los productos sean idénticos o afines podría sin lugar a dudas constituir un indicio de conexión competitiva entre estos, ya que bien podría dar lugar a que los productos se encuentren o se comercialicen en el mismo mercado, compartiendo así canales de distribución, puntos de venta y consumidores. Asimismo, esta Instancia de alzada, no considera admisible el alegato noveno que plantea la empresa apelante, en cuanto a que no existe riesgo de confusión entre los signos, ya que entre estos como se indicó se da el riesgo de confusión y de asociación empresarial.

De lo anterior, tenemos que el alegato tercero que plantea la recurrente respecto a que el signo solicitado es lo suficientemente distintivo, no es admisible, dado que la marca solicitada carece de distintividad, porque del cotejo realizado se determina que los signos, el solicitado y el inscrito son confundibles entre sí, existiendo conforme al inciso c) del artículo 24 citado, más semejanzas que diferencias. Por lo que considera este Tribunal que al ser el signo propuesto similar al registrado y siendo que los productos son de una misma naturaleza (tejidos y productos textiles) y finalidad, podría causar riesgo de confusión y de asociación y consecuentemente ocasionar un daño comercial económico o comercial injusto al titular del signo registrado, por una disminución de la fuerza distintiva (Art. 25 inciso f. de la Ley de Marcas). Por lo que este Tribunal es del criterio, que la Administración registral debe velar a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas citada, en la protección del signo registrado.

En lo concerniente, al cuarto alegato que plantea la recurrente en cuanto a la valoración que hace el Registro en cuanto a la limitación de la lista de productos únicamente a langostas viene a limitar la voluntad de su representada al no permitírsele ofrecer en el local comercial productos fuera de las langostas y mariscos, cabe indicar, que el mismo pierde interés, debido a que este



Tribunal consideró que la marca solicitada (LANGOSTAS BAR & GRILL diseño) desde el punto de vista intrínseco no es engañosa, sino más bien es un término arbitrario para los productos de la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza. No obstante, la misma no es factible de registro por razones de carácter extrínseco, tal y como se indicó.

Respecto al quinto alegato que establece la apelante, en cuanto que la marca cuenta con notoriedad que le permite hacerse notar y diferenciar no solo por su especialidad en mariscos y langostas, sino por su ubicación. en la zona costera, tampoco es admisible, pues la sola manifestación de la recurrente de que la marca solicitada es notoria no es motivo suficiente para que este Tribunal tenga por cierto dicho alegato, pues para determinar si una marca es notoria o no, la parte interesada debe aportar prueba fehaciente para demostrar la notoriedad. De manera que esta Instancia de Alzada para decidir si la marca solicitada es notoria o no, requiere que esta sea demostrada por quien la alega, hecho que no ocurre en el presente asunto.

En lo relativo al sexto alegato que plantea la recurrente, en cuanto a que los alegatos de la registradora ocasionan un agravio a su representada denegando la solicitud con una opinión arbitraria, engañosa, sin fundamento jurídico y con falta de análisis técnico que provoca limitaciones desde su perspectiva personal, no es admisible, dado que los criterios externados en la resolución impugnada, lo hace tomando en cuenta los parámetros que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

De acuerdo a lo señalado, no se comparten los argumentos del apelante, y con independencia de sus innecesarios y peyorativos términos, respecto de la actividad realizada por el registro, se le indica que el cotejo de signos arroja un nivel de similitud tal que, existe la posibilidad de confusión y de asociación empresarial.



Por las consideraciones y citas normativas expuestas, concluye este Tribunal, que no es factible el registro de la marca propuesta, en **clase 24** de la Clasificación Internacional de Niza, por razones extrínsecas. Siendo, lo procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Vanessa Calvo González**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **TRES-CIENTO DOS-SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL STECIENTOS TREINTA Y SIETE S.R.L.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:35:43 horas del 5 de enero del 2016, la que en este acto **se confirma**, pero por nuestras razones, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de comercio **“LANGOSTAS BAR & GRILL (diseño)”**, en clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones, y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Vanessa Calvo González**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **TRES-CIENTO DOS-SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL STECIENTOS TREINTA Y SIETE S.R.L.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:35:43 horas del 5 de enero del 2016, la que en este acto **se confirma**, pero por nuestras razones, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de comercio **“LANGOSTAS BAR & GRILL (diseño)”**, en clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.41.33