



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0065-TRA-PI

**Solicitud de registro de la marca de servicios: “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 2013-6889)

Marcas y otros signos

VOTO N° 610-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las trece horas con cincuenta 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 apoderada generalísima 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 09:42:06 horas del 15 de diciembre del 2015.

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 servicios para proteger y distinguir, “servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal”, en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza,.

SEGUNDO. Que la empresa solicitante en virtud de la prevención dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:25:52 horas del 24 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, delimitando de ésta manera los servicios en clase 43 para proveer alimentos y bebidas, así como los servicios de un bar donde se ofrecen bocas directamente relacionadas con alimentos.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 09:42:06 horas del 15 de diciembre del 2015, dispuso en lo conducente “[...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]**”, porque incurre en las causales de inadmisibilidad del artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. 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 cinco 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



15:07:33 horas del 8 de enero del 2016, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución de las 15:17:23 horas del 8 de enero del 2016, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia por la que conoce este Tribunal.

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 nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previas deliberaciones de rigor.

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 inscrito el nombre comercial

Red Lobster

(diseño) registro número **245338**, desde el 31 de julio de 2015, el cual protege y distingue, “un establecimiento comercial dedicado a servicio de comidas, bar y restaurante para proveer alimentos y bebidas a clientes y personas, ubicado en Puntarenas, Garabito Jacó, dentro de las instalaciones del restaurante Pancho Villa, del Supermercado Más x Menos 100 este .” (Ver folios 22 y 23).

2.- 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 43, protege y distingue, “servicios para proveer alimentos y bebidas, hospedaje temporal.” (Ver folios 28 y 29).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **PLAYA LANGOSTA DEVELOPMENT S.A.**, se encuentra inscrita la marca de comercio



(diseño) registro número **184499**, en clases 35, 43 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza, desde el 21 de enero de 2009, vigente hasta el 21 de enero del 2019, siendo que concretamente en clase 43, protege y distingue, “servicio de restauración (alimentación); hospedaje temporal. (Ver folio 5).

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **BARCELÓ CORPORACION EMPRESARIAL, S.A.**, se encuentra inscrita la marca de servicios “**BARCELÓ LANGOSTA BEACH**” registro número **209677**, en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, desde el 23 de mayo de 2011, vigente hasta el 23 de mayo del 2021, la cual protege y distingue, “servicios de reserva de alojamiento (hoteles, pensiones), servicios de campamentos de vacaciones (hospedaje), servicios de comidas preparadas, servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal.” (Ver folio 26 y 27).

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 43 de la Clasificación Internacional de Niza, porque resulta inadmisibles por razones extrínsecas de conformidad con lo que dispone el artículo 8 incisos a), b) y d), 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.-** Que los signos son totalmente diferentes, tanto en su comparación gráfica, fonética e ideológica, puesto que se acompañan de otros juegos de palabras que hace que los signos sean distintos y que no sean fácilmente asociables entre sí. **2.-** Que la actuación del a quo se encuentra fuera del principio de legalidad. **3.-** Que todos los signos son susceptibles de individualizar sus servicios ya que la solicitud de su representada se dirige hacia un sector de consumidores en especial o sea de aquellos establecimientos donde de forma principal se prepare alimentos y productos a base de Langostas y por su parte las marcas registradas a un campo más general. Las semejanzas no son más, el único elemento en común es el consumidor. **4.-** Que no conoce la resolución un análisis jurídico sostenible, razonar que porque hay mayores semejanzas de una forma que raya en una historieta de fábula, para concluir que por eso no tiene poder distintivo y que puede causar confusión la marca de mi representada, es realmente frustrante, porque la verdad se puede combatir con la verdad, la regla con la regla, pero una mentira y ocurrencia no se pueden combatir especialmente cuando la decisión final la tiene el Registro de la Propiedad Industrial.

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 Signos 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.

Partiendo de lo anterior, considera este Tribunal que en el presente caso bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado, ya que al hacer el estudio y análisis respectivo encuentra que existen inscritos la marca de comercio



(**VISTA LANGOSTA Villas by the sea diseño**), registro número **184499**, en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger “servicio de restauración (alimentación), hospedaje temporal”, la marca de servicios “**BARCELÓ LANGOSTA BEACH** (” registro número **209677**, en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger “servicios de reserva de alojamiento (hoteles, pensiones), servicios de campamentos de vacaciones (hospedaje), servicios de comidas preparadas, servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal”, el nombre comercial



Red Lobster

(diseño) registro número **245338**, para proteger “un establecimiento comercial dedicado a servicio de comidas, bar y restaurante para proveer alimentos y bebidas a clientes y personas, ubicado en Puntarenas, Garabito Jacó, dentro de las instalaciones del restaurante Pancho Villa, del Supermercado Más x Menos 100 este”, y la marca

Red Lobster

de comercio (diseño) registro número **245324**, en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger, “servicios para proveer alimentos y bebidas, hospedaje temporal”, protegen servicios y giro comercial relacionados dentro de la misma actividad mercantil que la solicitada. En consecuencia, es inadmisibles conforme lo establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por derecho de terceros, según artículo 8 incisos a), b) y d).

Para el caso bajo examen, obsérvese que las marcas a cotejar involucran servicios en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, y el nombre comercial protege un giro comercial relacionado con servicio de comidas, bar y restaurante para proveer alimentos y bebidas.



Concretamente, la marca de servicios solicitada (LANGOSTA BAR & GRILL diseño) propiedad de la empresa TRES-CIENTO DOS- SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE S.R.L, pretende “proveer alimentos y bebidas así como los servicios de bar donde se ofrecen bocas directamente relacionadas con alimentos; mientras que los registros: **184499** que protege, “servicio de restauración (alimentación), hospedaje temporal”, registro número **209677**, para “servicios de



reserva de alojamiento (hoteles, pensiones), servicios de campamentos de vacaciones (hospedaje), servicios de comidas preparadas, servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal”, registro número **245338**, para proteger “un establecimiento comercial dedicado a servicio de comidas, bar y restaurante para proveer alimentos y bebidas a clientes y personas, ubicado en Puntarenas, Garabito Jacó, dentro de las instalaciones del restaurante Pancho Villa, del Supermercado Más x Menos 100 este”, y registro número **245324**, para proteger, “servicios para proveer alimentos y bebidas, hospedaje temporal”. Visto los servicios involucrados, se debe concluir que el consumidor los va a relacionar, dado que los mismos están relacionados dentro de la misma actividad mercantil, en el sentido que ofrecen los mismos servicios y giro comercial de una misma naturaleza, **comidas, bar, restaurante para proveer alimentos y bebidas**, por lo que existe la posibilidad de va asociar el origen empresarial de los signos, situación que puede provocar riesgo de confusión, y eso es precisamente lo que se quiere evitar.



Por otra parte, si cotejamos los signos inscritos registro número **184499**



(folio 5); registro número **245338 (folio 22)** y registro número **245324 (folio 28)**, **BARCELÓ LANGOSTA BEACH**, registro número **209677 (folio 26)**; con el signo



solicitado , es posible observar que éste último, tanto en su contenido gráfico y denominativo hace especial referencia al mismo concepto o significado del contenido de los registros inscritos, siendo el término “**LANGOSTA**” el elemento



preponderante de los signos, sea su factor tópico, donde estará centrada la percepción por parte de los consumidores y hacia donde se dirige su atención. Además, los servicios del signo solicitado y los servicios y giro comercial que protegen los distintivos registrados guardan relación, dado que tienen que ver con comida, bar, restaurante para proveer alimentos y bebidas. Razón por la cual no posee la aptitud distintiva necesaria que permita identificarlos e individualizarlos, por lo que no pueden coexistir en el comercio, ya que se estaría afectando no solo el derecho de elección del consumidor, sino que además el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus servicios y giro comercial los cuales se reconocen a través de su inscripción.

En virtud de lo señalado anteriormente, considera esta Instancia de Alzada que el agravio tercero presentado por la recurrente, respecto a que todos los signos son susceptibles de individualizar sus servicios ya que la solicitud de marca se dirige hacia un sector de consumidores en especial o sea de aquellos establecimientos donde de forma principal se prepare alimentos y productos a base de Langostas y por su parte las marcas registradas a un campo más general, si bien es cierto cada uno de los signos es capaz de individualizar sus servicios y giro comercial, también es importante subrayar que el signo solicitado conforme los argumentos expuestos no cuenta con la facultad suficiente de poder identificar, individualizar y diferenciar sus servicios respecto de los signos registrados. Ello, porque se trata de signos similares que protegen los mismos servicios y actividad comercial, lo que impide su coexistencia registral; no siendo de recibo tal agravio.

Como se dijo, la marca solicitada se encuentra incluida dentro de los signos inscritos, comparte con estos la palabra “**LANGOSTAS (LANGOSTA)**” la que es acompañada de los términos **BAR y GRILL** (parrilla) son términos de uso común o necesarios en el comercio y de un elemento figurativo una **langosta roja**, siendo que el dibujo de langosta roja refuerza el elemento distintivo “**LANGOSTAS**”. En relación a los términos de uso común y necesario, el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece que: “[...] Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la



protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio”, por lo que el elemento preponderante y factor tópico es “LANGOSTAS” el cual está incluido en los signos inscritos.

De lo anterior, considera este Tribunal que si bien los signos bajo cotejo son (excepto uno) del tipo mixto, ya que incluyen palabras y dibujos, el elemento central que concentra la aptitud distintiva en ellos es “LANGOSTAS” (solicitado) y “LANGOSTA” (inscritos), ya que este es el elemento que el consumidor habrá de recordar a la hora de realizar su acto de consumo, y a través de ellas es que se referirá a los servicios y giro comercial que desea consumir. Entonces, si bien el apelante indica en su agravio primero, la existencia de diferencias a nivel gráfico, fonético e ideológico porque los signos se acompañan de otro juego de palabras, lo que conlleva a que las marcas sean distintivas individualmente, y no pueden ser fácilmente asociables, es importante señalar al recurrente, que esos otros elementos a que hace referencia en el caso de la solicitada sería BAR y GRILL (parrilla) y en los signos registrados sería hoteles, villas de playa y restaurante, los cuales desde el punto de vista **ideológico y conceptual** están relacionados, toda vez que en los hoteles o villas de playa y restaurante, hay servicios de comida, bar, restaurante para proveer alimentos y bebidas, al igual que en la marca pretendida. De manera que los elementos adicionales que acompañan a los signos no son suficientes para hacer la diferenciación. De ahí, que este elemento preponderante en común “LANGOSTAS” (solicitada) y “LANGOSTA” (inscritos) entre los signos configura no solamente una similitud ideológica o conceptual, además constituye también una **similitud gráfica y fonética**. Por todas estas razones, debe aplicarse en este caso el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sea dar más relevancia a las similitudes que a las diferencias entre los signos en conflicto, más en este caso donde el elemento central de los distintivos confrontados, es igual.

Conforme a lo anterior, considera este Tribunal a diferencia del apelante que existe similitud entre los signos y por ende riesgo de confusión (Art. 8 incisos a. y d.) de la Ley de Marcas) y de



asociación (Art. 8 inciso b de la Ley de Marcas), máxime que como se indicó los signos registrados protegen servicio de comidas, bar, restaurante para proveer alimentos y bebidas al igual que la marca propuesta para registro. De la aplicación de dichos numerales considera este Tribunal que el agravio segundo planteado por la recurrente, en cuanto a que la actuación del a quo se encuentra fuera del principio de legalidad., no es admisible, dado que este Tribunal es del criterio que el Registro de la Propiedad Industrial examinó los signos, los cotejó y sustentó su decisión, basándose para ello, en los artículos 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas. Por lo que la actuación del Registro se encuentra apegada a la normativa que regula la materia

La recurrente en su cuarto agravio plantea que no conoce la resolución un análisis jurídico sostenible, razonar que porque hay mayores semejanzas de una forma que raya en una historieta de fábula, para concluir que por eso no tiene poder distintivo y que puede causar confusión la marca de su representada, es realmente frustrante, porque la verdad se puede combatir con la verdad, la regla con la regla, pero una mentira y ocurrencia no se pueden combatir especialmente cuando la decisión final la tiene el Registro de la Propiedad Industrial. Dicho agravio no es admisible, por cuanto la Autoridad Registral para resolver una solicitud de marca u otro signo requiere realizar un análisis de estos y tiene el deber de verificar si en el Registro se encuentran inscritos signos semejantes o iguales al que se pretende registrar. El encontrar marcas u otros signos semejantes o idénticos como ocurre en el presente asunto, lleva al Registro a efectuar un cotejo marcario y para ello está en la obligación de aplicar la normativa que regula la materia, en este caso, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y su Reglamento, así como tomar en consideración otras herramientas que le permitan examinar los signos.

Así las cosas, en el presente caso, el Registro aplicó las reglas que exige la Ley de Marcas, realizando un cotejo marcario de los signos y de los servicios y giro comercial que protegen los distintivos en conflicto, con una finalidad específica, cual es la de determinar si el signo solicitado es factible de ser registrado o no, esto con el afán de que no entre en conflicto con el



derecho exclusivo de terceros, en este caso, el Registro consideró que entre los distintivos solicitado e inscritos hay similitud, lo que impide su registro.

Por los argumentos expuestos, se concluye que por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre los signos cotejados por encontrarse inscritos “**Red Lobster (diseño)**”, registro **245338** y registro número **245324**, “**VISTA LANGOSTA Villas by the sea**”, registro número **184499**, y “**BARCELÓ LANGOSTA BEACH BEACH**”, registro número **209677**, de permitirse la inscripción de la marca de servicios solicitada “**LANGOSTAS BAR & GRILL (diseño)**” en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, se quebrantaría lo estipulado en los artículos 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que lo procedente es 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 SETECIENTOS TREINTA Y SIETE S.R.L.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:42:06 horas del 15 de setiembre del 2015, la que en este **acto se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**LANGOSTAS BAR & GRILL (diseño)**” en clase 43 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 09:42:06 horas del 15 de diciembre del 2015, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“LANGOSTAS BAR & GRILL (diseño)”**, en clase 43 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