



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0055 TRA-PI



Solicitud de Inscripción del nombre Comercial

3-102-629737 S.R.L, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-6887)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 611-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del veintiocho de julio de dos mil dieciséis.

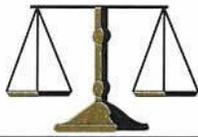
Recurso de apelación presentado por la licenciada Vanessa Calvo González, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-741-780 en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad **3-102-629737 S.R.L**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas cincuenta y seis minutos dos segundos del quince de diciembre de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de agosto de 2013, la licenciada **Vanessa Calvo González**, de calidades y en su condición citada,



solicitó la inscripción del nombre comercial para proteger y distinguir: “*Un establecimiento comercial dedicado a servicios de restaurante (alimentación)*”.



SEGUNDO. Que mediante escrito presentado el 11 de noviembre de 2015 la apoderada de la sociedad **3-102-629737 S.R.L** indicó que *“modifica la solicitud de inscripción del signo distintivo **Langostas Seafood Restaurant**” para que en adelante se lea la solicitud como **Langostas Bar & Grill** (...) A partir de la modificación solicitada se logran distinguir productos de textiles que se quieren proteger en clase 24, ya que la palabra Langostas denota la especialidad en éste tipo de productos, pero además a partir de dicho cambio se amplía la gama de productos que se quieren ofrecer bajo el nombre “Langostas Bar & Grill”, puesto que se ofrecerán productos como ropa de mesa , ya que se desea que los productos del establecimiento comercial sean propios y concordantes con el nombre comercial, en aras de individualizar al local comercial con respecto a cualquier otro (...).*

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas cincuenta y seis minutos dos segundos del quince de diciembre de dos mil quince, el Registro resolvió: / *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 05 de enero de 2016, la licenciada Vanessa Calvo González, en su condición de apoderada especial para este acto de la sociedad **3-102-629737 S.R.L** apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, no expresó agravios.

QUINTO. A la sustanciación 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 de dos mil quince.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, 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 el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de GASTRONOMICA JASFASOL S.A los signos:

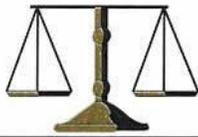
1.-  como marca de comercio bajo el número de registro 245324 desde el 31 de julio de 2015 y hasta el 31 de julio de 2025, para proteger y distinguir, Clase 24 “Textiles y productos textiles, no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa. Clase 30 (...) Clase 43: “Servicios para proveer alimentos y bebidas; hospedaje temporal (Ver folios 24 a 25)

2  Nombre comercial 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. (Ver folios 22 a 23).

3- **BARCELÓ LANGOSTA BEACH** como marca de servicios en clase 43 para proteger: “Servicios de reserva de alojamientos (hoteles, pensiones); servicios de campamentos de vacaciones (hospedaje); servicios de comidas preparadas; servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal.” (Ver folios 26 a 27).



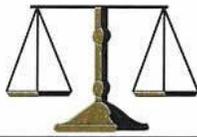
4-  como marca de comercio para proteger en clase 35: Publicidad gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Clase 43: Servicio de restauración (alimentación); hospedaje temporal y Clase 45: Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales. (Ver folios 5 a 6)



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente caso el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la sociedad **3-102-629737 S.R.L** al considerar que con relación al signo “Vista Langosta Villas by the sea” (Diseño) si bien existen diferencias gráficas ya que tanto el signo solicitado como la marca registrada contienen además de su término preponderante (LANGOSTA) palabras adicionales, lo cierto es que comparten el término preponderante (LANGOSTA), que respecto al signo BARCELÓ LANGOSTA BEACH el término preponderante del signo solicitado es Langostas puesto que Bar & Grill conforme lo manifiesta la apoderada constituyen términos genéricos en relación al giro comercial y que el signo solicitado se encuentra contenido en su totalidad en la marca registrada. Respecto al signo RED LOBSTER (Diseño) a nivel gráfico no guardan ninguna similitud ya que el término preponderante del solicitado está en español y los registrados en inglés y en cuanto al diseño el solicitado consiste en la grafía de las palabras LANGOSTAS BAR & GRILL acompañado del diseño de una langosta en color rojo mientras que los signos registrados consisten en la grafía de las palabras RED LOBSTER acompañados del diseño de una langosta en color rojo, indica el a quo que el diseño del signo solicitado es diferente al de los registrados, pero por colores, tipografía, elementos figurativos no es el único analizado para determinar el riesgo de confusión.

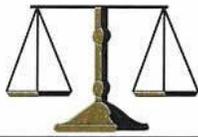
En cuanto al cotejo ideológico se determina que las marcas registradas BARCELÓ LANGOSTA BEACH y VISTA LANGOSTA VILLAS BY THE SEA contienen el mismo término preponderante (LANGOSTA) concluye que ideológicamente guardan relación ya que dentro de un complejo de hotel o villas de playa siempre hay servicios de restauración o bar, por lo que es evidente una relación empresarial. En cuanto a los servicios el solicitado busca proteger un establecimiento comercial dedicado a servicios de restaurante (alimentación) y los registrados protegen los mismos servicios. Rechazando su inscripción por considerar que al existir similitud gráfica e ideológica, podría causar confusión en los consumidores, por lo que 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 los cuales se reconocen a través de su inscripción.

La apelante en su escrito de agravios señala: a) Que entre el signo solicitado y la marca registrada VISTA LANGOSTA BY THE SEA no existe similitud gráfica sino semántica, que es mínima b) Que entre el signo solicitado y la marca registrada BARCELO LANGOSTA BEACH lo único común es Langosta una en plural y otra en singular acompañada de un juego de palabras que los diferencian y que permiten al consumidor distinguir los servicios entre ellos c) En cuanto al diseño gráfico indica que no se requiere de mucho análisis para observar que no tienen similitud los signos confrontados ya que el solicitado corresponde a una langosta roja con un fondo negro, mientras que el registrado solo tiene un diseño con las palabras “Barceló Langosta Beach” sin logotipo alguno que lo caracterice. d) Que la actuación del a quo se encuentra fuera del principio de legalidad al afirmar *“que dentro del complejo de hotel o villas de playa siempre hay servicios de restauración o bar, por lo que es evidente una relación empresarial”* que asumir una burda relación empresarial demuestra el pobre manejo del idioma extranjero ya que Villas by the Sea, son villas cerca del océano, es un complejo de condominios no un hotel, indica que para efectos de aclaración el lugar no tiene ningún tipo de construcción, por lo que no podría tener ningún tipo de servicio. e) En cuanto al cotejo de servicios indica que no existe riesgo de confusión entre los signos registrados y el solicitado, que todos son susceptibles de individualizar los servicios y además tanto el nombre como el gráfico de éstos son completamente distintos f) Que la solicitud de su representada se enfoca hacia un sector de consumidores en especial, o sea de aquellos establecimientos donde en forma principal se preparen alimentos y productos a base de langosta y por su parte las marcas registradas hacia un campo más general, que en el caso de “Barceló Langosta Beach” y “Vista Langosta Villas by the Sea” contrario a lo que asume el a quo se enfocan hacia condominios y villas, y servicios de hotelería respectivamente. Solicita se acoja la revocatoria planteada o en su lugar se acoja el recurso de apelación.

CUARTO. EN CUANTO AL COTEJO DE LOS SIGNOS. En cuanto a los agravios expuestos por la apoderada especial de la sociedad **3-102-629737 S.R.L** y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme



los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar las empresas titulares de los signos inscritos, con la empresa del solicitado.

En el caso concreto lo que se está solicitando es un nombre comercial la cual hay que cotejarla con marcas de servicio y un nombre comercial, por lo que le corresponde como fundamento legal, la aplicación de los artículos 2 y 65 de la citada Ley de Marcas.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, las marcas bajo examen:

MARCA SOLICITADA





Un establecimiento comercial dedicado a servicios de restaurante (alimentación)

SIGNOS INSCRITOS



Un establecimiento comercial dedicado a servicio de comidas, bar y restaurante para proveer alimentos y bebidas clientes y personas



Servicios para proveer alimentos y bebidas; hospedaje temporal

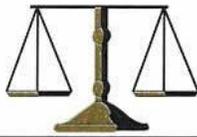


Servicio de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

BARCELÓ LANGOSTA BEACH

Servicios de reserva de alojamientos (hoteles, pensiones); servicios de campamentos de vacaciones (hospedaje); servicios de comidas preparadas; servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal.

Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal



no comparte los argumentos de la 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.

En el caso de marras tal y como se desprende de los cuadros comparativos estamos en presencia del mismo tipo de servicio (restauración) tanto del solicitado como de los inscritos por lo que el consumidor al encontrarse frente a dichos servicios podría crear un vínculo o asociación empresarial entre ellas. En cuanto al cotejo gráfico ente el signo solicitado y el inscrito VISTA LANGOSTA VILLAS BY THE SEA existen diferencias gráficas, no obstante ambos signos comparten la palabra LANGOSTA lo que evidencia una similitud gráfica, la misma palabra se escribe igual solo que una en plural (en la solicitada) y la otra en singular (en la inscrita).

Efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el artículo 65, así como los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, respecto al signo RED LOBSTER (Diseño) a nivel gráfico e ideológico, tenemos que el factor tópico de ambos es la “**langosta roja**” con independencia de su traducción, siendo que en ambos signos se toman como elementos focalmente ubicados al centro del signo, transmitiendo la idea clara en ambos casos de ofrecer comida especializada en langosta o mariscos. Aunque la solicitada, en este caso los sea para productos en clase 25, debe ser rechazada pues enfrentada con la inscrita su contenido causa confusión con los servicios de clase 43 protegidos por la inscrita. La “materia prima” que refiere la apelante la cual es similar en ambas, no es ni más ni menos que el elemento tópico del signo, y al tratarse del mismo servicio (a folio 12 la apelante hace constar que se trata de un restaurante de langostas en Jaco, Garabito) y en la misma zona de la inscrita, es evidente a este Tribunal la confusión directa e indirecta que puede causar.

Conforme a lo indicado, 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 sociedad **3-102-629737 S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial a las once horas cincuenta y seis minutos dos segundos del quince de diciembre de dos mil quince, la cual en este acto se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas que anteceden, 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 sociedad **3-102-629737 S.R.L**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas cincuenta y seis minutos dos segundos del quince de diciembre de dos mil quince, la cual en este acto se confirma, rechazando la inscripción del signo solicitado. 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.-**

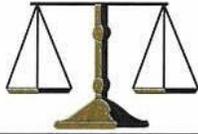
Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.