



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0053-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Marca de Servicios



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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2013-6891)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 612-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - San José, Costa Rica a las catorce horas 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 catorce horas cuarenta y dos minutos cuarenta y tres segundos del once de diciembre de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de agosto de 2013, la licenciada Vanessa Calvo González, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad **3-102-629737 S.R.L**, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios para proteger y distinguir en clase 35: “*publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina*”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas cuarenta y dos minutos cuarenta y tres segundos del once de diciembre de dos mil quince, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...**”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la licenciada Vanessa Calvo González, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad **3-102-629737 S.R.L** mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de diciembre de 2015, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la 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 inscrita a nombre de **PLAYA LANGOSTA DEVELOPEMENT S.A** el signo:



1.- como marca de servicios bajo el número de registro 184499, desde el 21 de enero de 2009 y hasta el 21 de enero de 2019, para proteger y distinguir, en clase **35** internacional “*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 folio 5)

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 caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo **LANGOSTAS SEAFOOD RESTAURANT (Diseño)** con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas fonéticas e ideológicas, en relación con la marca inscrita **“VISTA LANGOSTA VILLAS BY THE SEA (Diseño)**, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambos 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 creativos.

Por su parte la apelante señala que si bien es cierto entre el signo solicitado y el inscrito el término Langosta es el preponderante, que ambas marcas están acompañadas por otros juegos de palabras lo cual conlleva a que los signos sean distintivos individualmente y que no pueden ser asociadas entre sí ni confundidas. Agrega que ambas marcas son totalmente distintas tanto desde su comparación fonética, como gráfica e ideológica, que ambas tienen dos enfoques ideológicos distintos, la registrada hacia un complejo de villas u hotel tal como su nombre lo describe y otra como es el caso de la solicitada hacia los servicios de bar y preparación de alimentos a la parrilla, por lo que indica que a pesar de que se comparte la palabra langosta y langostas en ambas marcas, no es válido rechazar la solicitud con base en esa causa puesto que son conceptos diversos que además se acompañan por otro juego de palabras que permiten distinguir entre una y otra. Por último señala que en cuanto al cotejo de servicios que ambos signos son susceptibles de individualizar sus servicios y que además tanto el nombre como el gráfico de ambos son completamente distintos y que no existe riesgo de confusión puesto que



una se dirige al sector comercial en general y la otra a la administración de servicios de bar.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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 la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

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 DE SERVICIOS SOLICITADA	MARCA INSCRITA
	



para proteger y distinguir en clase 35:
“administración comercial de aquellos bares o establecimientos de preparación de alimentos en donde se preparen alimentos y productos de langosta”.



para proteger y distinguir, en clase **35** internacional *“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.*

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 considera que lo resuelto por el Órgano **a quo** no se encuentra a derecho, la parte en su escrito de agravios indica que no es acertado el razonamiento del Registro.

Este Tribunal considera que en el presente caso resulta de aplicación del principio de especialidad, ya que los canales de comercialización son distintos, y bajo este principio distintos titulares pueden registrar marcas iguales entre sí para proteger productos o servicios diferentes. Obsérvese que en el presente caso el solicitado se trata claramente de un giro comercial para



proteger y distinguir en clase 35: “*administración comercial de aquellos bares o establecimientos de preparación de alimentos en donde se preparen alimentos y productos de langosta*”, siendo que tal actividad comercial que implica una específica gestión de negocio comercial, es totalmente distinguible de los servicios de clase 35, 43 y 45 que la inscrita protege.

Razón por la cual este Órgano de alzada no comparte el análisis restrictivo que realiza el Registro, en este caso respecto al principio de especialidad, dado que, lo que debe privar es la distintividad de los signos que evite la existencia de un posible riesgo de confusión o de asociación según sea cada caso analizado, y cuando corresponda realizar el cotejo de signos conforme a las reglas del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas.

Por lo que haciendo uso esta Instancia de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo de interés expone:

“[...] Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios. [...]”

Lo anterior, en apego al principio de especialidad, regulado en el artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que permite continuar con el conocimiento de una solicitud, en la que, aunque los signos sean idénticos, los productos o servicios protegidos no sean similares, idénticos o que se relacionen entre ellos, además de no coincidir con los canales de distribución y comercialización.

Al respecto, este Tribunal de alzada ha expresado que:


“[...] cuando existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos, la Ley obliga al operador jurídico aplicar el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que consagra el principio de especialidad. Ello quiere decir que si el signo propuesto es idéntico o similar a uno inscrito, ello no es óbice para



rechazarlo, sino también cabe la posibilidad de que pueda ser admitido porque los productos o servicios que se pretenden proteger son totalmente diferentes y esto incluye, que no se puedan asociar o relacionar entre sí. [...].” (Voto 371-2014 TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cinco minutos del doce de mayo de dos mil catorce.)

Tal y como se desprende, cuando existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos, la ley obliga al operador jurídico aplicar el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que consagra el principio de especialidad. Ello quiere decir que si el signo propuesto es idéntico o similar a uno inscrito, ello no es óbice para rechazarlo, sino también cabe la posibilidad de que pueda ser admitido porque los productos o servicios que se pretenden proteger son totalmente diferentes y esto incluye, que no se puedan asociar o relacionar con otros.



A criterio de este Tribunal la marca solicitada  “para proteger y distinguir *“administración comercial de aquellos bares o establecimientos de preparación de alimentos en donde se preparen alimentos y productos de langosta”*, debe permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado por la apelante, correspondiendo declarar con 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 catorce horas cuarenta y dos minutos cuarenta y tres segundos del once de diciembre de dos mil quince, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción del signo solicitado.

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 y citas normativas que anteceden, se declara **CON 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 catorce horas cuarenta y dos minutos cuarenta y tres segundos del once de diciembre de dos mil quince, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de 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.**

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary 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.