



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2016-0054 TRA-PI**



**Solicitud de Inscripción de Marca de Comercio**

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

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-6892)**

**Marcas y otros signos distintivos**

## **VOTO No. 613-2016**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas 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 veintiséis minutos treinta y siete segundos del ocho 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 de la marca de fábrica y comercio en clase 30 para proteger y distinguir: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, miel, jarabe de melaza; levadura, polvo de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas, condimentos, especias, hielo”.

**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 que se quieren proteger en clase 30, ya que la palabra Langostas denota la especialidad en este tipo de productos, (...) se amplía la gama de productos que se quieren ofrecer bajo el nombre “Langostas Bar & Grill”, puesto que se ofrecerán especias y salsas condimentos propias del local comercial tales como salsas para preparar los alimentos a la parrilla, incluyendo, pero no siendo lo único para mariscos y langostas”*

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las once horas veintiséis minutos treinta y siete segundos del ocho 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 15 de diciembre de 2015, 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 el signo:

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, en clase 30 internacional . *“Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, pastelería, confitería, repostería, helados, miel, jarabe de melaza; sal, mostaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas, especias y hielo”*. (Ver folios 20 a 21)

**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.** El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, como razones intrínsecas. En ese sentido consideró conforme al inciso j) que el signo marcario propuesto es engañoso ya que proyecta en la mente del consumidor la idea de que se trata de productos relacionados con servicios de bar en el cual se ofrecen y sirven mariscos cuando en realidad se trata de productos que no tienen nada que ver con esos servicios como café, cereales, mostaza



entre otros. Asimismo, citó como fundamento legal el artículo 8 incisos a) y b) al considerar que el signo solicitado posee similitud con el signo inscrito Red Lobster (Diseño).

Por su parte, la apelante señala 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 la distintividad necesaria. b) Que el signo solicitado es lo suficientemente distintivo ya que permite determinar que se trata de un bar y parrilla con especialidad en langostas y mariscos, pero además desea ofrecer productos alimenticios preparados para su consumo o conservación como son los condimentos y especias a base de langostas y mariscos, los aditivos para realzar el sabor de los alimentos así como productos de pastelería que dicha clase alberga c) 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, lo que genera un perjuicio económico. d) Que la marca cuenta con distintividad con una 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. e) En cuanto al cotejo señala que ambas marcas se encuentran en diferente idioma y que no son idénticas o similares y en cuanto al cotejo de productos indica que no comparte el criterio del Registro en cuanto a los canales de comercialización ya que los puntos de venta son completamente distintos y ni siquiera son semejantes a la marca registrada y que el único elemento en común son los consumidores f) y por último concluye que la marca solicitada no afecta derechos de terceros, no tiene ningún riesgo de causar confusión, no constituye una reproducción ni es engañosa y que cuenta con la distintividad requerida para ser registrada. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o***



*susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.” (agregada la negrilla)*

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

*(...)*

*j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.”*

En el caso analizado la marca solicitada resulta estar comprendida en las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas según lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Marcas señalada inciso j).

El Diccionario de la Real Academia Española define la palabra langosta como: *langosta **De lagosta.**1. f. (...)2. f. Crustáceo decápodo macruro, que alcanza hasta 50 cm de longitud, con todas sus patas terminadas en pinzas pequeñas, cuatro antenas, dos centrales cortas y dos laterales muy largas y fuertes, ojos prominentes, cuerpo casi cilíndrico, y cola larga y gruesa. Es de color fusco que se vuelve rojo por la cocción. Vive en alta mar, y su carne se tiene por manjar delicado. <http://dle.rae.es/?id=Mt8EvzQ>. Las palabras BAR & GRILL son términos de uso común, la palabra *bar*<sup>1</sup> **Del ingl. bar 'barra'.**1. m. Local en que se despachan bebidas que suelen tomarse de pie, ante el mostrador. (<http://dle.rae.es/?id=509Y6Lw/509uDjx>) grill Voz ingl.1. m. **parrilla** (¶ utensilio de hierro).2. m. **parrilla** (¶ restaurante).3. m. **gratinador.** <http://dle.rae.es/?id=JXeSvVB>*



Conforme las definiciones señaladas el término analizado en su conjunto imprime en forma directa en la mente del consumidor promedio la idea de que se trata de un servicio de bar en el cual se ofrecen y sirven mariscos cuando en la realidad se trata de productos que no tienen que ver con esos servicios como café, cereales, mostaza entre otros. La apoderada de la sociedad **3-102-629737 S.R.L** modifica la solicitud delimitando los servicios a proteger en clase 30, de la siguiente manera: *"(...)se amplía la gama de productos que se quieren ofrecer bajo el nombre "Langostas Bar & Grill", puesto que se ofrecerán especias y salsas condimentos propias del local comercial tales como salsas para preparar los alimentos a la parrilla, incluyendo, pero no siendo lo único para mariscos y langostas"*.

Mientras que en su apelación alega incluir productos de pastelería (ver folio 55), lo cual mantiene el engaño en el signo distintivo, ya que el signo transmite al consumidor al compararlo con los productos que busca proteger una clara contradicción por cuanto el signo en relación a los servicios hace creer al consumidor que se trata de servicios de bar en el cual se ofrecen y sirven mariscos cuando en realidad busca proteger los productos indicados. En este caso, se concuerda parcialmente con Registro cuando rechaza por razones intrínsecas siendo que conforme al artículo 7 IN FINE debe restringirse a productos de langosta.

**QUINTO. 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 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 SOLICITADA	MARCA INSCRITA
 <p data-bbox="375 1213 862 1682">Clase 30 internacional: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, miel, jarabe de melaza; levadura, polvo de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas, condimentos, especias, hielo”.</p>	 <p data-bbox="889 1108 1286 1738">Clase 30 internacional “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, pastelería, confitería, repostería, helados, miel, jarabe de melaza; sal, mostaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas, especias y hielo</p>



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 efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, en cuanto a los productos de la clase 30, puesto que en cuanto a los mismos la norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando sea idéntico o similar a un registro existente, que afecta el derecho de un tercero, y puede generar un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Con relación a los agravios de la apelante, debe comprender que en este caso existen prohibiciones de carácter intrínseco reguladas por el art. 7 de la Ley de Marcas ya indicadas. Se trata de prohibiciones que surgen de la relación de distintividad entre el signo solicitado y los productos o servicios que se pretenden proteger con ese signo, o de la falta de distintividad existencia en esa relación signo – producto. Otro concepto que debe ser aclarado a la apelante, es que la Clasificación de Niza, establecida por el [Arreglo de Niza](#) (1957), es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica para el registro de marcas. (<http://www.wipo.int/classifications/nice/es/>) de tal manera que las listas de clasificación de Niza no son “camisas de fuerza” ni para declarar una similitud ni para declarar una distinción de producto; y siempre será requerido un análisis particular en cada caso concreto por parte del registrador conforme al artículo 89 y 30 del reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para asegurarse de que no existan prohibiciones en toda o parte de la lista de productos expresamente solicitadas por el gestionante del signo. Es decir, cuando se determina una clase de Niza, no se está eligiendo la totalidad de los productos o servicios de esa clase, sino, solo aquella que proceda conforme la actividad comercial que se pretenda realizar o el producto que se quiere comercializar en el mercado.

En nuestro caso el término analizado en su conjunto imprime en forma directa en la mente del consumidor promedio la idea de que se trata de un servicio de bar en el cual se ofrecen y sirven mariscos cuando en la realidad se trata de productos que no tienen que ver con esos productos como café, cereales, mostaza entre otros, siendo un signo engañoso. Se debe indicar además que





no limita tal razonamiento la libertad de comercio, para que el apelante pueda o no agregar platos al menú de su restaurante, lo cual, no es ni la finalidad de la protección marcaria, ni la competencia del registro, acorde con el artículo 20 del reglamento, y los artículos 7, 8 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. El Registro debe realizar una calificación de la solicitud con base en la Ley de Marcas y su Reglamento, de acuerdo al Principio de legalidad y no como una violación a las reglas de la lógica, la justicia o la conveniencia como lo afirma el apelante. Lleva razón el Registro al considerar engañoso, el signo solicitado de acuerdo al inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

En cuanto a los agravios de la apelante, por motivos extrínsecos 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. 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 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. Respecto a los productos a proteger, ambos signos protegen los mismos productos en clase 30, lo cual puede causar riesgo de confusión y de asociación empresarial en el consumidor. 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 10 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 veintiséis minutos treinta y siete segundos del ocho de diciembre de dos mil quince la cual en este acto se confirma.



**SEXTO. 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 veintiséis minutos treinta y siete segundos del ocho 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 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.**