



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0197-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de fábrica y de comercio “TAKEAWAY CAFÉ (diseño)”

CIRCLE K STORES INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2014-9000)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 706-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las once horas con cuarenta minutos del veintidós de setiembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis, setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **CIRCLE K STORES, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Texas, Estados Unidos, con domicilio y establecimiento comercial/fabril y de servicios en P.O BOX 52085, Phoenix, Arizona, 85072-2085, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final de las quince horas, cincuenta y nueve minutos, diecisiete segundos del veintiocho de enero del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el doce de noviembre del dos mil catorce , de calidades y condición dicha al inicio, solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba el signo



11.1.2
18.1.2
26.4
TakeAwayCafé

como marca de fábrica y de comercio, para proteger y distinguir, “alimentos preoarados frescos, refrigerados y congelados, a saber, tortas de papas, pollo, fajitas de pollo, alas de pollo, papas fritas, aplitos de queso, poppers (bolitas rellenas de queso y harina), a saber poppers de camarones congelados, chili procesado, costillas de cerdo, carne asada, estofado de carne, pavo, papas preparadas, a saber paras instantáneas, puré de papa, patatas fritas, verduras, a saber, verduras congeladas, ensaladas de verduras, frescas, sopas, carnes y quesos delicatesen, ensalada de frutas, ensaladas de tofu, ensaladas de huevos, ensaladas de pollo, panqueques de papa”, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, y en **clase 30**, para proteger y distinguir, “alimentos preparados frescos, refrigerados y congelados, a saber, emparedados para el desayuno, pizza, burritos, arroz, pastas, a saber, pasta preparada, pasta seca, pasta fresca, macarrones con queso, ensaladas, a saber, ensalada de macarrones, ensalada de pasta, ensalada de arroz, panes, bollos, pasteles, quequitos, donas, bollos de canela, galletas, tartas, tortas. Mousses (postre) [confitería, macarrones (pastelería), galletas saladas (crackers), corn dogs (pincho de salchicha).”

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las quince horas, cincuenta y nueve minutos, diecisiete segundos del veintiocho de enero del dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final supra citada, el nueve de febrero del dos mil quince, la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de la empresa **CIRCLE K STORES, INC.**, interpuso recurso de revocatoria y de apelación en subsidio, siendo que el Registro referido, mediante resolución dictada a las quince horas, treinta y tres minutos, cincuenta y nueve segundos del doce de febrero del dos mil quince, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución de



las quince horas, treinta y cinco minutos, diecinueve segundos del doce de febrero del dos mil quince, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **CASA PROVEEDORA PHILLIPS SOCIEDAD ANÓNIMA**, la marca de fábrica y de comercio **“TAKE AWAY”** bajo el registro número **180439**, desde el 30 de marzo del 2007, vigente hasta el 3 de octubre del 2018, la cual protege y distingue: “carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, complotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”, en **clase 29** Internacional. (Ver folios 5 a 6).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **CASA PROVEEDORA PHILLIPS SOCIEDAD ANÓNIMA**, la marca de fábrica **“TAKE AWAY”** bajo el registro número **172395**, desde el 18 de enero del 2008, vigente hasta el 18 de enero del 2018, la cual protege y distingue: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”, en **clase 30** Internacional. (Ver folios 5 a 6).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.

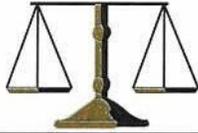
TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se está solicitando



la inscripción de la marca fábrica y comercio

para proteger y distinguir, en clase 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, los siguientes productos: En **clase 29**, “alimentos preparados frescos, refrigerados y congelados, a saber, tortas de papas, pollo, fajitas de pollo, alas de pollo, papas fritas, aplitos de queso, poppers (bolitas rellenas de queso y harina), a saber poppers de camarones congelados, chili procesado, costillas de cerdo, carne asada, estofado de carne, pavo, papas preparadas, a saber paras instantáneas, puré de papa, patatas fritas, verduras, a saber, verduras congeladas, ensaladas de verduras, frescas, sopas, carnes y quesos delicatessen, ensalada de frutas, ensaadas de tofu, ensaladas de huevos, ensaladas de pollo, panqueques de papa”, y en **clase 30**, “alimentos preparados frescos, refrigerados y congelados, a saber, emparedados para el desayuno, pizza, burritos, arroz, pastas, a saber, pasta preparada, pasta seca, pasta fresca, macarrones con queso, ensaladas, a saber, ensalada de macarrones, ensalada de pasta, ensalada de arroz, panes, bollos, pasteles, quequitos, donas, bollos de canela, galletas, tartas, tortas. Mousses (postre) [confitería, macarrones (pastelería), galletas saladas (crackers), corn dogs (pincho de salchicha).”

Existe en la publicidad registral según consta a folios de 5 al 6, la marca de fábrica y de comercio “ **TAKE AWAY**” inscrita bajo el registro número **180439**, la cual protege y distingue, “carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, complotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca de fábrica “**TAKE AWAY**” inscrita bajo el registro número **172395**, la cual protege y distingue, “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería,



helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, ambas propiedad de la empresa **CASA PROVEEDORA PHILLIPS SOCIEDAD ANÓNIMA**. El registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca solicitada en **clases 29 y 30** de la Clasificación Internacional de Niza, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, según el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y artículo 24 del Reglamento a esa ley.

La representación de la empresa recurrente el nueve de febrero del dos mil quince, interpuso recurso de apelación contra la resolución venida en alzada, en el que expresó los motivos de su inconformidad contra lo resuelto por el Registro mencionado, argumentando que la marca solicitada no contraviene ninguna de las normas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, por ende si es susceptible de inscripción registral, para lo cual cita el artículo 18 de la ley citada.

Argumenta, que entre los signos existen múltiples diferencias, a la luz del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas. Indica que desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, si bien los distintivos comparten el vocablo TAKE AWAY, debe tomarse en consideración la globalidad de las marcas. La marca pretendida corresponde a la gráfica de una figura cuadrangular de color negro dentro de la cual destaca “un automóvil” compuesto por un tenedor, una cuchara y un cuchillo con dos “ruedas”, todo en color blanco y el vocablo TAKEWAYCAFE en letras estilizadas de color negro que es un término acuñado, las voces inglesas TAKE AWAY (que en español significa para llevar) y la española CAFÉ, lo es es evocativo del giro pretendido, ya son productos listas para consumo, y que se compran para que el consumidor los disfrute en su hogar, la oficina o cualquier otro espacio que no sea en el que se efectúa la compra, mientras que la marca inscrita utiliza TAKE AWAY visto como dos vocablos independientes y donde no hay gráfica ni tipografía distintivas.



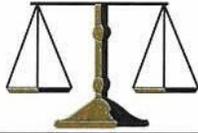
En razón de lo anterior, destaca que la configuración visual- auditiva para el consumidor promedio no es igual, ya que no es lo mismo pronunciar TAKEAWAY CAFÉ / que TAKE AWAY. Además, manifiesta que los giros no son idénticos en grado de confusión para el consumidor como para que haya riesgo de asociación empresarial y esto a pesar que ambos distintivos son en las mismas clases de la nomenclatura internacional, no existe probabilidad de confusión para el consumidor porque los productos nunca se van a dispensar en el mismo lugar, ya que los canales de distribución y la disposición del producto son únicas de su mandante. Por lo que solicita se revoque la resolución recurrida.

En el caso que no ocupa, cabe indicar, que este Tribunal coincide con el Registro de la Propiedad Industrial, en que de conformidad con lo que dispone el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24, inciso e) del Reglamento a esa ley no procede la admisión del signo solicitado.

Como se ha definido ya, el derecho marcario persigue que los signos tengan la aptitud distintiva que le permita diferenciarse entre iguales en el mundo competitivo del mercado, de ahí la necesidad que se califique la solicitud y se determine su registrabilidad (Artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas).

El Tribunal determinó el riesgo de confusión que se presenta entre **TaKeAwayCafé (diseño)** y **TAKE AWAY**, registros número **1800439** y **172395**, al verificar que se trata de signos similares y que los productos que protegen son iguales o relacionados entre sí.

Al ser semejantes y encontrarse relacionados los productos que identifican cada uno de los signos, se acrecienta aún más el riesgo de confusión de conformidad con lo que dispone el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley citada, de ahí, que el público consumidor quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir los signos distintivos. Por lo que considera este Tribunal



que debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias, tal y como lo preceptúa el artículo 24 inciso c) del Reglamento en mención.

Resulta importante señalar en este escenario, que una vez registrado un signo y hasta tanto no haya sido cancelado, el mismo goza de protección registral conforme lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Marcas, por lo que no puede aceptarse la inscripción de nuevos signos que contraríen otro inscrito, ello, en protección como lo establece el artículo 1 de la ley citada, de:

“[...] los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los actos reflejos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores.”

En consecuencia no debe registrarse el signo que genera un significativo riesgo de confusión, fundamentalmente por el derecho de individualización de sus productos y por el derecho del consumidor a no ser confundido; por lo que estima este Tribunal que el alegato de que el signo propuesto tiene múltiples diferencias no es admisible pues como bien lo señaló el Registro está el inscrito completamente comprendido en el solicitado y tiene a su vez similitud fonética e ideológica.

Respecto a que los giros no son idénticos se analizó que los productos están en clases relacionadas e ideológicamente buscan el mismo fin alimentos para llevar ello implica que a ese nivel se pueden relacionar y confundir al consumidor.

Se realizó el cotejo y se consideró que el signo no hace la suficiente diferencia para proceder a admitir el registro, pues revisadas las clases estas están más que relacionadas y por ende lo actuado por el Registro se encuentra a derecho. De ahí que no se encuentran elementos que permitan discutir lo resuelto más allá de lo que presenta el expediente. Por lo que este Tribunal considera que debe **confirmarse** la resolución venida enalzada.



Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera que lo procedente, es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CIRCLE K STORES INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y nueve minutos, diecisiete segundos del veintiocho de enero del dos mil quince, la cual en este acto debe **confirmarse**.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CIRCLE K STORES INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y nueve minutos, diecisiete segundos del veintiocho de enero del dos mil quince, la cual en este acto se **confirma**. 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.-**

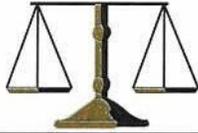
Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33