



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0225-TRA-PI

Solicitud del nombre comercial “LA FONDUE, JUNTOS ES MÁS RICO (DISEÑO)”

ADRIANA BALLESTERO LOPÉZ., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3214-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 728-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas treinta minutos del veinte de setiembre de dos mil dieciséis.

Visto el recurso de apelación interpuesto por la señora Adriana Ballestero López, empresaria, vecina de Cartago, cédula de identidad 1-761-785, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:19:17 horas, del 18 de marzo de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de agosto de 2014, por la señora Adriana Ballestero López, en su condición personal, quien solicitó el registro del nombre comercial:



En clase 49 internacional, para proteger y distinguir: “*Un establecimiento comercial dedicado*”



al servicio de comida Suiza-Francesa como fondues en todas sus variaciones, rechettes o rosti, así como venta de artículos o productos relacionados, ubicado en la provincia de San José, cantón Curridabat, Distrito Sanchez, Centro Comercial Momentun Pinares, local R05-A.”

SEGUNDO. Mediante resolución dictada a las 11:19:17 horas, del 18 de marzo de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “...*Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...*”

TERCERO. Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la señora Adriana Ballesteró López, interpuso para el día 05 de abril de 2016 el recurso de apelación contra de la resolución final antes referida.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 08:58:06 horas, del 18 de abril de 2016, resolvió: “... *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo. ...*”.

QUINTO. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el siguiente registro:

- **Nombre comercial: FONDUE & GRILL** registro **140460**, propiedad de la empresa **INVERSIONES OCHO DE ABRIL S.A.**, inscrita el 29 de agosto de



2003, que proteger y distingue: *“Un establecimiento dedicado a la venta de todo tipo de comidas, bebidas y afines. Ubicado en San José, Escazú, Centro Comercial Plaza Itcazu, local No. 116”.* (v. f. 15 del legajo de apelación)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal, no cuenta con hechos de tal carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, procedió con el rechazo de la solicitud de registro presentada al determinar que la misma es inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende del análisis realizado con el registro que se encuentra inscrito. Situación, la cual podría causar confusión al consumidor y socavar el esfuerzo de los empresarios por distinguir los servicios que protege, con lo cual se transgreden los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto la señora Adriana Ballesteró López, dentro de sus agravios manifestó, que, el Registro de la Propiedad Industrial procedió con el rechazo de su solicitud dada la existencia del nombre comercial “Fondue & Grill” propiedad de la compañía INVERSIONES OCHO DE ABRIL S.A., registro No. 140460 inscrito el 29 de agosto del 2003, y dicha sociedad no ha sido llamada como parte dentro del presente procedimiento, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 275 de la Ley General de la Administración Pública, deviniendo de esa manera la nulidad absoluta de todo lo actuado. Que la empresa titular del registro inscrito se encuentra disuelta y no tiene liquidador designado, y en su disolución declaró no tener activos. Agrega, que se echa de menos en la resolución impugnada que la marca inscrita “Fondue & Grill” se encuentra vencida, y ello veda la posibilidad de emitir un correcto razonamiento jurídico, al seguir protegiendo el Registro una marca no renovada cuya titular se encuentra disuelta, por lo que debe revocarse la resolución apelada y ordenarse la inscripción del signo solicitado a su favor. Aunado, a que el establecimiento donde supuestamente se debe



explotar la marca, no existe ningún negocio con ese nombre, tal y como se acredita con el acta notarial adjunta, escritura pública 89-16 del notario Fernando Alberto Gambo Calvo, punto que fue omitido por el Registro en la resolución apelada.

Continúa manifestando la parte recurrente, que se intentó por medio del procedimiento de cancelación por falta de uso, su cierre, pero ello no fue posible. Lo anterior, en virtud de no poder cumplir con lo prevenido por el a quo, quien requería que la suscrita demostrara la existencia del liquidador legalmente designado por la sociedad titular ya disuelta, mediante documento idóneo. Sociedad que como se indicó y se desprende de la escritura de disolución no contaba con activos ni pasivos, del cual deviene en innecesario el nombramiento del liquidador. Que su solicitud no atenta contra la normativa internacional, ni nacional, así como de los principios registrales ya citados; no genera peligrosidad y que, para la empresa titular “Fondue & Grill” hay una evidente falta de interés actual en la protección del precitado registro, siendo ello una situación que no valoró el Registro de instancia, en el procedimiento administrativo. Por lo anterior, solicita se revoque y se deje sin efecto la resolución impugnada y procédase a ordenar la inscripción del signo “LA FONDUE, JUNTOS ES MÁS RICO” a nombre de la suscrita, y procédase con la nulidad de todo lo actuado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la



procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre éstos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el Registro aplicó al caso bajo estudio el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, que son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor o a otros comerciantes***, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se soliciten para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Así las cosas, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

En este sentido, el Registrador a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.



Ahora bien, para el caso bajo examen tal y como se desprende de los autos que a nivel gráfico los signos contrapuestos: **FONDUE & GRILL** que se encuentra inscrito y la marca



solicitada si bien ambos signos se conforman por un número diferente de elementos gramaticales, la parte preponderante de ambos la conforma la frase FONDUE por lo que no podría considerarse de esa manera que ello le brinde la capacidad distintiva necesaria al signo propuesto para distinguirse de manera efectiva en el mercado.

Asimismo, no podríamos obviar que al ser la frase empleada FONDUE que es el elemento preponderante dentro de los signos cotejados, ello implica que a nivel fonético el consumidor medio podría escucharlo y relacionarlo de manera directa con el registro inscrito, dada la similitud contenida entre ellos.

Otro aspecto a considerar en el signo propuesto es su diseño (letras, colores y figuras). Sin embargo, obsérvese que estos elementos no le proporcionan la carga diferencial necesaria al signo propuesto, siendo la frase empleada LA FONDUE pese a la conformación de las letras es la de mayor percepción y lo que hace que se diluya el arte que la conforma, dada la similitud con el registro que se encuentra inscrito. Por consiguiente, dichos elementos escapan de poder ser considerados elementos distintivos para el signo petitionado.

Ahora bien, en cuanto al contexto ideológico utilizado en la propuesta LA FONDUE, si bien es una palabra de idioma francés traducida al idioma español significa “fundido”, y según su significado en el Diccionario de la Lengua Española © 2016 Larousse Editorial, S.L., nos refiere: “...fondue (*Voz francesa.*) *I. s. f. COCINA Plato de origen suizo que consiste en queso fundido en vino blanco en el que se sumergen trozos de pan. ...*”. En este sentido, es claro que el consumidor al ver las denominaciones; si bien pueda que no tenga claro el concepto o



significado del mismo al ver la denominación la relacionará de manera directa con el signo inscrito dado que evoca la misma idea o concepto en la mente del consumidor medio. Lo anterior, aunado a que ambos signos serían empleados para el mismo tipo de actividad mercantil “gastronómica”, situación que evidentemente induciría a que el consumidor se encuentre en una eventual situación de error o confusión sobre los productos y su correspondiente origen industrial.

Recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no le es de aplicación al caso bajo examen, en virtud de que tal y como se desprende el nombre comercial que se encuentra inscrito

FONDUE & GRILL registro 140460, propiedad de **INVERSIONES OCHO DE ABRIL S.A.**, para proteger: “*Un establecimiento dedicado a la venta de todo tipo de comidas, bebidas y afines. ...*”, propiedad de la empresa **INVERSIONES OCHO DE ABRIL S.A.**, y el



nombre comercial solicitado bajo la denominación propuesta por la señora Adriana Ballesterio López, pretende la protección de: “*Un establecimiento comercial dedicado al servicio de comida Suiza- Francesa como fondues en todas sus variaciones, rechettes o rosti,*”. Tal como se desprende del presente estudio, dichos establecimientos pretenden la protección y comercialización de productos que se encuentra relacionados dentro de la misma actividad mercantil “gastronómica”, sea, respecto de venta de comidas, por lo que



es dable que una vez inmerso en el comercio el signo propuesto el consumidor los pueda relacionar como si fuesen del mismo grupo empresarial, dada su similitud y procediendo con ello las causales de inadmisibilidad por cotejo contenida en el artículo 24 incisos c), d), e) y f) del Reglamento a la Ley de rito, la cual evidentemente conlleva el rechazo de la solicitud.

De tal forma que, para el caso bajo examen siendo que lo que se pretende registrar es un nombre comercial, se debe proceder con el rechazo conforme lo dispone el artículo 65° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dice: “...*Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.*” En concordancia con el artículo 41 de la Ley supra, que en lo de interés dice: “...*son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes.*” al acreditarse que existen elementos a nivel gráfico, fonético e ideológico que pueden producir riesgo de confusión y asociación para los consumidores.

Así las cosas, teniendo presente que los signos contrapuestos son similares y que su objeto de protección se encuentra relacionado, comparte este Tribunal el razonamiento esbozado por el Registro en la resolución venida en Alzada, por cuanto al realizar el cotejo marcario se denota que los signos presentan más similitudes que diferencias y por ello es evidente que pueden causar confusión en el consumidor, al no existir suficientes elementos que permitan identificar e individualizar los servicios de un empresario respecto de los ofrecidos por el otro, procediendo de esa manera el rechazo de la solicitud.

QUINTO. EN CUANTO A LOS AGRAVIOS DEL RECORRENTE. La señora Adriana



Ballestero López, dentro de su escrito de agravios manifestó, que, el Registro de la Propiedad Industrial procedió con el rechazo de su solicitud dada la existencia del nombre comercial “Fondue & Grill” propiedad de la compañía INVERSIONES OCHO DE ABRIL S.A., registro No. 140460 inscrito el 29 de agosto del 2003, y dicha sociedad no ha sido llamada como parte dentro del presente procedimiento, incumplándose lo dispuesto en el artículo 275 de la Ley General de la Administración Pública, deviniendo de esa manera la nulidad absoluta de todo lo actuado.

Respecto del extremo señalado anteriormente, cabe indicar por este Tribunal que no lleva razón la recurrente en este sentido, toda vez, que el Registro de la Propiedad Industrial, dentro de sus facultades y competencia está la calificación de los documentos que ingresan a la corriente registral, la cual es ejercida por un calificador registral quien debe proceder con la evaluación del documento y verificar el cumplimiento de los requisitos contenidos en los artículos 13 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y de advertir cualquier causa que impida continuar con el trámite de la solicitud, prevenir al solicitante a efectos de que tome las medidas y consideraciones pertinentes en cuanto a ello y proceda a contestar dentro de un plazo establecido por Ley, tal y como de esa manera lo dispone el artículo 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Esa etapa que es previa, no requiere participación del titular registral, ya que el Registro en esta fase del procedimiento de inscripción, se encarga unilateralmente de salvaguardar los intereses de aquellos terceros que se puedan ver afectados con dicha solicitud. Lo anterior, conforme de esa manera esta preceptuado en el artículo 1 de la Ley de Marcas, que en lo de interés dispone: *“La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, ...”*, y, en consecuencia, se rechazan sus consideraciones en este sentido. Por otra parte, es de mérito indicarle al recurrente, que la Ley General de la Administración Pública, es de aplicación supletoria ante la ausencia de disposiciones legales que regulen la actividad de orden público, según así lo dispone el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, sin



embargo, ello no aplica para el caso bajo examen, dada la existencia de normativa legal y reglamentaria existente para dicho fin, como lo es la propia Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y su Reglamento. Razón por la cual no es procedente la aplicación del artículo 275 de la Ley General supra.

Ahora bien, en cuanto a la nulidad alegada, no encuentra este Juzgador elemento alguno mediante el cual se identifique el citado vicio de nulidad, ya que tal y como se indicó líneas arriba en esta fase del procedimiento lo que el calificador verifica son los requerimientos de ley contenidos en los numerales 13 y 14 de la Ley de rito, y no se requiere el apersonamiento del titular registral del signo que está siendo objetado, por lo que no podría este Tribunal considerar de manera alguna la existencia de un vicio de nulidad, aunado al hecho que, del estudio integral del citado proceso, tampoco se evidencia irregularidad alguna que desencadene la existencia de una nulidad dentro del procedimiento instruido por el Registro de la Propiedad Industrial, según así lo establece los artículos 197 y 199 del Código Procesal Civil. En consecuencia, sus argumentaciones no son procedentes en este sentido.

Agrega, que se echa de menos en la resolución impugnada que la marca inscrita “Fondue & Grill” se encuentra vencida, y ello veda la posibilidad de emitir un correcto razonamiento jurídico, al seguir protegiendo el Registro una marca no renovada cuya titular se encuentra disuelta.

Respecto de este argumento, es importante aclarar al petente, que en primer lugar el signo inscrito que obstaculiza su solicitud, se trata de un nombre comercial. Hecha esta aclaración, el artículo 67 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dispone: “... *El registro del nombre comercial **tendrá duración indefinida** y se extinguirá con la empresa o el establecimiento que emplea el nombre comercial. Podrá ser cancelado en cualquier tiempo, a pedido de su titular. ...*”. (suubrayado y negrita es nuestro) Postulado, el cual define de manera clara, no solo el plazo



conferido a los nombres comerciales, cuando estos efectivamente y acorde al marco de legalidad han logrado superar el proceso de inscripción registral, sino que además el modo de extinción de los mismos.

En este sentido, queda claro de la normativa anteriormente indicada, que el nombre comercial



inscrito registro 140460 no se encuentra caduco, y no procederá su cancelación hasta tanto no se demuestre de manera fehaciente y bajo el procedimiento de ley, sea, el de “Cancelación por Falta de Uso” que el precitado signo marcario se encuentra extinto, respetándose para ello el debido proceso y no como por error se ha pretendido realizar por medio de este procedimiento de inscripción. Razón por la cual no es posible atender sus argumentos en este sentido.

Asimismo, agrega la apelante que el establecimiento donde supuestamente se debe explotar la marca, no existe ningún negocio con ese nombre, tal y como se acredita con el acta notarial adjunta, escritura pública 89-16 del notario Fernando Alberto Gambo Calvo, punto que fue omitido por el Registro en la resolución apelada. Al respecto, no lleva razón la apelante en este sentido, siendo que del análisis de los autos se desprende que previo al dictado final de la resolución apelada, dicho documento no había sido incorporado a los autos, y es por esa razón que el Registro no emite consideración alguna en ese sentido.

La parte recurrente, manifiesta que intentó por medio del procedimiento de cancelación por falta de uso, su cierre, pero ello no fue posible. Lo anterior, en virtud de no poder cumplir con lo prevenido por el a quo, quien requería que demostrara la existencia del liquidador legalmente designado por la sociedad titular ya disuelta, mediante documento idóneo. Sociedad que como se indicó y se desprende de la escritura de disolución no contaba con activos ni pasivos, del cual deviene en innecesario el nombramiento del liquidador.



Reiteramos, a la recurrente que sus argumentaciones no fueron parte del dictado final de este procedimiento. Sin embargo, es importante para este Órgano de alzada hacerle ver que un signo marcario, en este caso el nombre comercial inscrito **FONDUE & GRILL** es un bien de carácter intangible, sea, conforma un derecho para la titular INVERSIONES OCHO DE ABRIL S.A., dado que es un “activo” de dicha sociedad, no siendo posible para el Registro de la Propiedad Industrial, como para este Tribunal proceder a la cancelación de ese derecho sin que medie un pronunciamiento administrativo o jurisdiccional que así lo determine.

Lo anterior, aunado a que del citado documento de protocolización adjunto, se desprende de manera expresa: “...*ARTICULO UNO: Conforme los términos del inciso D del artículo doscientos uno del Código de Comercio, se acuerda disolver anticipadamente esta sociedad, no existiendo ningún activo si pasivo que discutir. ...*”. Al indicarse que “si existen pasivos”, ello quiere decir que todavía no se puede cerrar totalmente la sociedad, porque existen deudas u otros por liquidar, situación que remite de manera directa a lo preceptuado en el numeral 209 del Código de Comercio: “*Disuelta la sociedad, entrara en liquidación, conservando su personalidad jurídica para los efectos de esta.*”, momento procesal en donde todavía las partes involucradas podrían dilucidar dicho derecho, siendo ello un motivo de mayor trascendencia para denegar el pedido de la cancelación del signo inscrito. En consecuencia, se rechazan sus consideraciones en este sentido.

Por las consideraciones dadas lo procedente es declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la señora Adriana Ballestero López, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:19:17 horas, del 18 de marzo de 2016, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la señora Adriana Ballestero López, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:19:17 horas, del 18 de marzo de 2016, la que en este acto se confirma. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.
