



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0260-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “SMART FRIDAY (DISEÑO)”

PRICESMART INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 10389-2013)

[Subcategoría: Marcas y Otros Signos Distintivos]

VOTO No. 779-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cinco minutos del diez de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0415-1184, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PRICESMART, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 9740 Scranton Rd. Ste. 125, San Diego, California, U.S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y seis minutos y trece segundos del veinte de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de noviembre del 2013, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SMART FRIDAY (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: “*papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, impresos, diarios y periódicos, libros, artículos de encuadernación, fotografías,*



papelería, materias adhesivas (para papelería), materiales para artistas, pinceles, máquinas de escribir y de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), caracteres de imprenta, clisés. Específicamente protege y distingue los siguientes productos; periódicos sobre venta de productos, bolsas para compras, papel para envolver, catálogos para ordenar correo, tarjetas de membresía plásticas e impresas, papel higiénica, toallas de papel, servilletas de papel, pañuelos faciales, pañales desechables, toallitas húmedas para bebé hechas de papel, periódicos de consumo para avisos de negocios, productos profesionales y personales, bolsas para compras hechas de papel, tablillas para escritura, bolsas de basura y bolsas para desechos hechas de plástico”, en clase 16 del nomenclátor internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:40:46 horas del 9 de diciembre de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que existen inscritas la marca de fábrica y comercio “**FRIDAY’S**”, bajo el registro número 133472, propiedad de la empresa **TGI Friday’s of Minnesota, Inc.**, para proteger y distinguir: *“papel, cartón y productos hechos de estos materiales, material impreso, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos para papelería o para uso doméstico, materiales para artistas, pinceles, máquinas de escribir y materiales para la oficina (excepto muebles), materiales de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos), materiales plásticos para empacar, naipes, caracteres de imprentas, clisés”*, en clase 16 de la nomenclatura internacional; y la marca de fábrica “**SMART**”, bajo el registro número 81071, propiedad de la empresa **Editorial Océano, S.L.**, para proteger y distinguir: *“libros, revistas y publicaciones de todas clases”*, en clase 16 de la nomenclatura internacional.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cincuenta y seis minutos y trece segundos del veinte de febrero de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“[...] **POR TANTO** / 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 11 de marzo de 2014, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **PRICESMART, INC.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de Reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

QUINTO. 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**FRIDAY’S**”, bajo el registro número 133472, propiedad de la empresa **TGI Friday’s of Minnesota, Inc.**, desde el 10 de mayo de 2002 y vigente hasta el 10 de mayo de 2022, para proteger y distinguir: *“papel, cartón y productos hechos de estos materiales, material impreso, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos para papelería o para uso doméstico, materiales para artistas, pinceles, máquinas de escribir y materiales para la oficina (excepto muebles), materiales de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos), materiales plásticos para empaquetar, naipes, caracteres de imprentas, clisés”*, en clase 16 de la nomenclatura internacional. (ver folios 52 y 53)



2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “SMART”, bajo el registro número 81071, propiedad de la empresa **Editorial Océano, S.L.**, desde el 19 de octubre de 1992 y vigente hasta el 19 de octubre de 2022, para proteger y distinguir: “*libros, revistas y publicaciones de todas clases*”, en clase 16 de la nomenclatura internacional. (ver folios 50 y 51)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existen inscritas las marcas de “FRIDAY’S” y “SMART”, en la misma clase del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos idénticos, similares y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, sea productos de la clase 16, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en su escrito de expresión de agravios, que estamos frente a una marca que está compuesta por letras estilizadas en color gris sobre una etiqueta de color negro y cuando dichos elementos son considerados en su conjunto por el principio de unicidad brindan una idea definida y concreta al consumidor sobre la marca y la identifican con los productos que protege. Agrega que el diseño de letras crean una imagen en la mente del consumidor de la marca como un todo; lográndose de esta manera que los consumidores reconozcan a la marca por el estilo de letra junto con los colores y que cuando un término logra distinguir los productos y servicios de forma única y original siendo combinación de signos como en el caso de marras entonces podrá convertirse en marca al cumplir con los supuestos del artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Señala además que la marca registrada coexiste actualmente con



otras marcas de forma pacífica y que la amplia difusión que se le ha otorgado al término SMART dentro de los productos protegidos por la clase internacional 16 ha generado que la capacidad distintiva del término se disminuya y se dé un uso generalizado del mismo y en virtud de ello la protección de la marca de sus representada no debe extenderse a los términos de uso común, sino que el cotejo marcario debe realizarse en base a los términos no comunes. Concluye que al realizar el cotejo no se presentan similitudes que puedan confundir a los consumidores o que puedan generar asociación empresarial ya que la similitud entre las marcas debe analizarse de cara con el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren las marcas en contienda y en este caso se puede observar que no existe conexión entre las tres empresas y esta realidad claramente mitiga cualquier riesgo de confusión que pueda existir en perjuicio del consumidor. Finalmente señala que el Tribunal debe tomar en cuenta que los tres titulares son empresas reconocidas en nuestro país, por lo que los consumidores están ya familiarizados con el tipo de productos que vende cada una y no van a ingresar a un establecimiento de Pricemart buscando material de la marca “FRIDAY’S” o diccionarios “SMART”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Las marcas inscritas son denominativas simples por estar constituidas por una sola palabra cada una de ellas. Por su parte, la marca solicitada es mixta compleja por estar compuesta por una parte figurativa y una parte denominativa formada por dos palabras.

En relación al aspecto gráfico de la marca solicitada y al ser mixta, siendo su elemento preponderante los términos “SMART FRIDAY”, y denominativas simples las inscritas “FRIDAY’S” y “SMART”, se determina que la marca solicitada incluye totalmente cada una de las marcas ya inscritas, presentando un elemento en que coinciden gráfica, fonética e ideológicamente.



En este caso debe aplicarse la doctrina expuesta en el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley Marcas y Otros Signos Distintivos, para dar más relevancia a las similitudes que a las diferencias entre los signos en conflicto. Las diferencias en cuanto a tipo de letra no son suficientes para evitar asociación entre las marcas inscritas y la solicitada.

Realizada la confrontación de la marca solicitada **“SMART FRIDAY (DISEÑO)”** y las inscritas **“FRIDAY’S”** y **“SMART”**, observa este Tribunal que se genera un riesgo de confusión con la marca inscrita **“SMART”**, siendo además el elemento inicial de la marca **“SMART FRIDAY”**, el que predomina en el cotejo, de forma que el término que agrega **“FRIDAY”**, no es suficiente para evitar un riesgo de que el consumidor asocie la marca **“SMART”** con la solicitada, toda vez que el consumidor podría confundirse pensando que se trata de una línea especial de la marca inscrita **“SMART”**, es decir que la marca inscrita y la solicitada constituyen una familia de marcas alrededor de la marca inscrita **“SMART”**.

Por otra parte, la marca inscrita **“FRIDAY’S”** presenta un elemento importante en común con la marca solicitada. Al comparar ambas marcas, la solicitada y **“FRIDAY’S”**, se determina que ambas giran alrededor de **“FRIDAY”** en el sentido de que **“SMART”**, que significa en inglés inteligente, listo, califica a **“FRIDAY”**, para generar la idea de “un viernes inteligente o listo”; por lo que igualmente existe riesgo de asociación empresarial de conformidad con la norma antes citada, que generaría confusión entre las marcas inscritas.

Además, el consumidor podría llegar a una ulterior confusión, pensando que hay relación entre las marcas ya inscritas **“FRIDAY’S”** y **“SMART”**, asociándolas con un origen empresarial común, vinculadas con la marca solicitada.

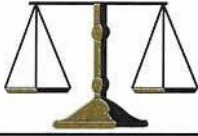
Bajo tal premisa, examinados en su conjunto el signo que se pretende inscribir **“SMART FRIDAY (DISEÑO)”**, solicitado como un signo mixto complejo, y los signos inscritos propiedad de las empresas **TGI Friday’s of Minnesota, Inc.** y **Editorial Océano, S.L.**, se advierte entre ellas similitud gráfica, fonética e ideológica, tal y como lo estableció el Órgano



a quo, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marcas inscritas “FRIDAY’S” y “SMART”.

En ese sentido y bajo este primer escenario los signos deben considerarse muy similares. Sin embargo la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, a través del artículo 89 otorga la posibilidad de que los signos idénticos o similares puedan ser inscritos si los productos o servicios que protegen y distinguen son en clases iguales o diferentes, siempre que éstos no se relacionen entre sí. Aplicando lo anterior al caso de análisis, se observa que los productos que protegen todas estas marcas son similares y otros se encuentran directamente relacionados y en la misma clase 16 de la nomenclatura internacional por tratarse de productos de papel y cartón impresos, que incluyen material para proveer información o de enseñanza. Dada la vinculación entre las marcas, por los elementos en común que presentan, y la similitud y relación entre los productos que protegen, se genera un riesgo de que el consumidor piense que se trata de una ampliación de líneas de producción de las empresas titulares de las marcas inscritas. Por la relación que hay entre esos productos el consumidor podría confundirse pensando que los productos protegidos con la marca solicitada pudieren pertenecer a la misma familia que los de la marca inscritas “FRIDAY’S” y “SMART”, ya que ambas tienen términos coincidentes.

Bajo esa inteligencia, debe aplicarse el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que las marcas presentan similitudes y los productos que protegen son idénticos o relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos; situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada y por esa razón debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de cada una de las marcas registradas cotejadas; que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para



productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la ya citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dichas normas prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Ha de tenerse claro, que la normativa marcaria es taxativa al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar o idéntica a otra anterior perteneciente a un tercero, y protege productos similares o relacionados de forma que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Se concluye así que por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas por encontrarse inscritas las marcas “**FRIDAY’S**” y “**SMART**”, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**SMART FRIDAY (DISEÑO)**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo pertinente, es rechazar los agravios formulados por el recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PRICESMART, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y seis minutos y trece segundos del veinte de febrero de dos mil catorce, la cual se confirma.

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, No. 8039, del 12 de



octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PRICESMART, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y seis minutos y trece segundos del veinte de febrero de dos mil catorce, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción presentada. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33