



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. NO. 2009-0316-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “VAN GOGH CAFÉ”

HOTEL CAMINO REAL, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 9228-08)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 796-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas, treinta y cinco minutos del trece de julio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres-cuatrocientos cuarenta y siete, en su condición de apoderada especial de la empresa **HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento doce mil seiscientos tres, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, ocho minutos, veintiún segundos del seis de enero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de setiembre de dos mil ocho, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, de calidades indicadas al inicio y en su condición de apoderada especial de la empresa **HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó solicitud de registro de la marca de servicios



“**VAN GOGH CAFÉ**”, en clase 43 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir servicios de café.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, ocho minutos, veintiún segundos del seis de enero de dos mil nueve, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en el artículo 8 literal d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, visto que con anterioridad se había inscrito el nombre comercial “**RESTAURANT VAN GOGH**” (**DISEÑO**), propiedad de la empresa de esta plaza **RESTAURANTE VAN GOGH, SOCIEDAD ANÓNIMA**, bajo el registro número 44220.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de enero de dos mil nueve, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de la empresa **HOTEL CAMINO REAL, S.A.**, interpuso recurso de apelación.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez y/o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

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



Que el nombre comercial “**RESTAURANT VAN GOGH**” (**DISEÑO**), propiedad de la empresa de esta plaza **RESTAURANTE VAN GOGH, SOCIEDAD ANÓNIMA**, se encuentra inscrito según número de registro 44220, desde el veintiséis de abril de mil novecientos setenta y dos, para proteger la explotación de un restaurante, bar y demás actividades conexas con esos negocios, en clase 49 de la Nomenclatura Internacional. (Ver folios 39 y 40).

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, se tiene que el *a quo* denegó el registro del signo “**VAN GOGH CAFÉ**”, con fundamento en el literal d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, a nivel gráfico, fonético e ideológico, se da una coincidencia entre la marca solicitada “**VAN GOGH CAFÉ**” y el nombre comercial inscrito “**RESTAURANT VAN GOGH**” (**DISEÑO**), toda vez que ambos protegen servicios y giros comerciales relacionados, además que del estudio integral de los dos signos, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distitinidad, que permita identificarlos e individualizarlos, lo cual afectaría el derecho de elección del consumidor y socavaría el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus servicios, a través de signos distintivos.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en la apelación presentada y expresión de agravios, que la Ley permite la coexistencia registral entre marcas y nombres comerciales idénticos o similares, pertenecientes a titulares diferentes, pero destinados a ámbitos mercantiles distintos, que excluyan el riesgo de error o confusión, tal y como ocurre en el caso en estudio, en el que la marca solicitada, brindará los servicios exclusivamente de café y el



signo registrado, es un local comercial dedicado a la explotación de restaurante y bar. Arguye, que no existe similitud gráfica, fonético e ideológica entre ambos signos, pues la marca propuesta analizada en un todo, posee suficientes elementos diferenciadores que permiten la coexistencia de ésta con el signo ya registrado, y que respecto a la supuesta confusión de los consumidores, ésta no existe, ya que no hay ningún tipo de similitud, razón por la que cualquier consumidor promedio, rotundamente podrá diferenciarlos, existiendo otras características que marcan la diferencia entre ambos signos distintivos, como es el caso de los servicios que éstos ofrecen, lo que queda evidenciado en la publicidad que ambos le muestran al público consumidor, por medio de sus nombres. Alega que, el público meta de cada uno de ellos es diferente, ya que los servicios que se prestan dentro del establecimiento **VAN GOGH CAFÉ**, al estar localizado dentro del Hotel, los consumidores que generalmente lo visitan, son los huéspedes del hotel o personas que reciben capacitación y conferencias, a diferencia del **RESTAURANT VAN GOGH (DISEÑO)**, que se ubica en un lugar más público y con mayor accesibilidad para otro tipo de consumidores.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA SOLICITADA. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**VAN GOGH CAFÉ**”, con el nombre comercial inscrito “**RESTAURANT VAN GOGH**” (DISEÑO), este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, al disponer lo siguiente: “*Artículo 8.-Marcas inadmisibles por derechos de terceros (...) d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior*”. Al respecto, es importante destacar que la normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser



idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

En el presente caso, entre la marca de servicios solicitada **“VAN GOGH CAFÉ”** y el nombre comercial **“RESTAURANT VAN GOGH” (DISEÑO)**, hay una evidente identidad gráfica, fonética e ideológica en su aspecto denominativo propiamente, que es el elemento que el consumidor va a recordar con más fuerza por ser el predominante, ya que las dos palabras **“VAN GOGH”** son el componente principal del nombre comercial propiedad de la empresa **RESTAURANT VAN GOGH, SOCIEDAD ANÓNIMA**, al ser éstas las que causan mayor impacto en la mente del consumidor y además, por ser la única forma de recordar la actividad que protege el referido nombre comercial, siendo la única diferencia entre ambos signos, la palabra **“CAFÉ”**, que es un término genérico y de uso común, con lo cual, tal y como lo señala la resolución recurrida, denota la ausencia del requisito indispensable de distintividad, lo que impide otorgar su registración, ya que sendos signos distintivos coinciden en un todo en cuanto a las dos palabras que la conforman, a saber: **“VAN GOGH”**.

Con relación al cotejo fonético, ocurre una estructura gramatical idéntica en ambos casos, lo que provoca una confusión auditiva y en cuanto al cotejo ideológico, ambos signos remiten a una misma idea, ya que la marca de servicios solicitada, ofrece al público consumidor el mismo concepto ideológico que contiene el nombre comercial inscrito, sea, el nombre de un famoso pintor.

Además, los servicios que pretende proteger y distinguir la marca solicitada; a saber: servicios de café, se encuentran relacionados con la actividad que protege el nombre comercial, pues de acuerdo con la certificación que corre a folios 39 y 40, éste protege un establecimiento comercial dedicado a la explotación del restaurante, bar y demás actividades conexas con esos negocios, que podrían incluir, estas últimas, los servicios de café, por lo que, consecuentemente, dicha identidad podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor,



al pretender distinguir, el signo cuyo registro se solicita, servicios que están relacionados y referidos con la actividad que protege el nombre comercial inscrito, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la identidad que se presenta, o el impacto gráfico, fonético e ideológico que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca de servicios solicitada.

Tanto la identidad en el plano gráfico, fonético e ideológico, como la relación que existe entre los servicios que pretende proteger el signo solicitado, con la actividad que protege el nombre comercial inscrito, se ajusta a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos...”*.

Así las cosas, puede precisarse que el signo **“VAN GOGH CAFÉ”** que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad que se dé un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el consumidor les atribuya, en contra de la realidad, un origen común, o sea que, por la identidad que hay entre ambos signos, le lleve a asumir a ese consumidor, que provienen del mismo empresario, lo cual iría contra lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley de Marcas citada, del cual se deduce la improcedencia de dar protección a signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto uno de los objetos primordiales de la legislación marcaría es: *“...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...”*, por lo que resulta claro que no lleva razón la empresa apelante en alegar que entre los signos confrontados, no existe conflicto alguno, ya que la actividad que protege el nombre comercial **“RESTAURANT VAN GOGH” (DISEÑO)**, específicamente en cuanto



a: “*la explotación del restaurante, bar y demás actividades conexas con esos negocios*”, da como resultado que exista una clara asociación y relación con la marca de servicios solicitada.

En consecuencia, no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, ya que tal prohibición, se establece en protección de éste y del titular de un signo previamente inscrito. En este sentido, la doctrina señala que: “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.*” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, Civitas Editores, España, p. 288**), toda vez que merece tener presente que la misión del signo marcario está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. De ahí que, marcariamente se reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto o servicio.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el **a-quo** en su disposición de denegar la solicitud de registro de la marca de servicios solicitada por la empresa **HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con fundamento en el artículo 8 literal d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal encuentra que la marca de servicios “**VAN GOGH CAFÉ**”, se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad referida por la ley conforme se indicó, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderado especial de la empresa **HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, ocho minutos, veintiún segundos



del seis de enero de dos mil nueve, la cual se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderado especial de la empresa **HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, ocho minutos, veintiún segundos del seis de enero de dos mil nueve, la cual se confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

-Inscripción de la marca

-Requisitos de inscripción de la marca

TG. Solicitud de inscripción de la marca

-TNR. 00.42.05