



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXP. NO. 2009-0317-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del nombre comercial “VAN GOGH CAFÉ”**

**HOTEL CAMINO REAL, S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 9230-08)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 797-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas, cuarenta 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 siete horas, treinta y dos minutos, veintiún segundos del ocho 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 del nombre comercial “VAN



**GOGH CAFÉ**”, para proteger y distinguir un establecimiento comercial que presta servicios de café.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las siete horas, treinta y dos minutos, veintidós segundos del ocho de enero de dos mil nueve, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en los artículos 2 y 65 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 38 a 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 los numerales 2 y 65 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 el nombre comercial solicitado “**VAN GOGH CAFÉ**” y el nombre comercial inscrito “**RESTAURANT VAN GOGH**” (**DISEÑO**), toda vez que el solicitado, protege un giro comercial totalmente relacionado con el inscrito, 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 distitinvidad, que permita identificarlos e individualizarlos, lo que 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 ambos signos distintivos, ya que el establecimiento comercial a solicitar, brindará los servicios exclusivamente de café, y el signo regitrado es un local comercial dedicado a la explotación del restaurante, bar, que excluyen el riesgo de error o confusión. Arguye, que no existe similitud gráfica, fonético e ideológica



entre ambos signos, pues el nombre comercial propuesto, analizado en un todo, posee suficientes elementos diferenciadores que permiten la coexistencia de éste 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, 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 el 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.** La prohibición de inscribir signos que carezcan de una aptitud distintiva, se fundamenta en el principio de la no confusión, según el cual un signo no puede causar confusión de ningún tipo. Esto se debe a que si uno no se diferencia de otro, entonces no podría hablarse técnicamente de que “exista”, pues para esto debe tener “fuerza distintiva”. El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen, la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse el signo que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Ahora bien, tratándose de un nombre comercial, es importante destacar que el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo define como: “*Nombre comercial: signo*



*denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”, de lo que se infiere que es todo signo o denominación que sirve para identificar a un establecimiento comercial en el ejercicio de su actividad empresarial, y que distingue su actividad de las actividades idénticas o similares. Más concretamente, nombre comercial es aquel signo denominativo o mixto que identifica y distingue a un establecimiento comercial, de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado. BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, señala que el nombre comercial es: “... *aquel bajo el cual un comerciante –empleando la palabra en su sentido más amplio– ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial...*” (Véase a Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas, en <http://www.ilustrados.com/publicaciones / EpyAuVFplAWDFYapo.php>). La protección del nombre comercial, se fundamenta en la circunstancia de que es el más sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente. Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del nombre comercial, tiene una función puramente distintiva, reuniéndose en un signo, la representación de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como el grado de honestidad, reputación, prestigio, confianza, fama, calidad de productos, ubicación geográfica, etcétera. De esto se colige, que el nombre comercial es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.

**QUINTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO.** 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, el signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un nombre comercial



cuando: *“**Artículo 65.-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”*. (El subrayado no es del original).

En el presente caso, entre el nombre comercial solicitado **“VAN GOGH CAFÉ”** y el nombre comercial inscrito **“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 el nombre comercial solicitado, ofrece al público consumidor el mismo concepto ideológico que contiene el nombre comercial inscrito, sea, el nombre de un famoso pintor, por lo que el consumidor podría confundirse al asociar los giros comerciales a un mismo origen empresarial.



Además, ambos signos protegen giros empresariales totalmente relacionados, pues de acuerdo con la certificación que corre a folios 38 a 40, el nombre comercial inscrito protege un establecimiento comercial dedicado a la explotación de un restaurante, bar y demás actividades conexas con esos negocios, por lo que, consecuentemente, dicha identidad podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al pretender distinguir, el signo cuyo registro se solicita, un giro empresarial que está relacionado y referido con la actividad que protege el nombre comercial inscrito, que no permite 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 del nombre comercial solicitado.

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 empresarial común, 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 el nombre comercial solicitado.

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.

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 del nombre comercial presentada por la empresa **HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con fundamento en el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que queda claro que el nombre comercial, cuya inscripción se solicita, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor y hace nugatoria la solicitud de inscripción del nombre comercial, por carecer de distintividad, con relación al nombre comercial inscrito **“RESTAURANT BAN GOGH” (DISEÑO)**, que es un 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 establecimiento, tal y como se indicó en líneas atrás, de no ser así, el consumidor podría verse confundido, que es lo que se pretende evitar.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal encuentra que el nombre comercial solicitado **“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 siete horas, treinta y dos minutos, veintiún segundos del ocho de enero de dos mil nueve, la cual se confirma.





**SÉTIMO. 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 siete horas, treinta y dos minutos, veintiún segundos del ocho 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**