



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0121-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo CHEF CALLAN'S LOUISIANA GRILL EXPRESS (diseño)

Marcas y otros signos

Callan Sinclair, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10214-2012)

VOTO N° 823-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta minutos del dos de julio de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial del señor Callan Sinclair, ciudadano estadounidense, vecino del Estado de Louisiana, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, dieciséis minutos, dos segundos del veintitrés de enero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinticinco de octubre de dos mil doce, la Licenciada Arias Chacón, representando al señor Sinclair, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en la clase 29 de la nomenclatura internacional, para distinguir comidas pre cocidas y congeladas.

SEGUNDO. Que por resolución de las once horas, dieciséis minutos, dos segundos del veintitrés de enero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha veintiocho de enero de dos mil trece, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las once horas, treinta y un minutos, veinticinco segundos del treinta y uno de enero de dos mil trece, y acogida la apelación para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha de la anteriormente indicada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ureña Boza; y

CONSIDERANDO


PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por bien probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita la marca de fábrica a nombre de Derivados de Maíz Alimenticio S.A. **LOUISIANA**, registro N° 160700, vigente hasta el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, para distinguir en clase 29 de la nomenclatura internacional chicharrones, papas tostadas, plátanos, semillas tostadas, tortillas, tostadas, carne, pescado, aves y caza, tacos congelados a base de carne y/o pollo, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas, encurtidos (folio 9).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre la marca inscrita y el signo solicitado, además de relación en los productos, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que el diseño propuesto le otorga aptitud distintiva al signo frente a la marca inscrita, que sus productos se diferencian por segmentación de mercado, y que no se causa engaño con la inclusión de las palabras GRILL y EXPRESS.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Para tener una mayor claridad en la contraposición de los signos enfrentados, realizamos el siguiente cuadro comparativo:



Marca inscrita	Signo solicitado
LUISIANA	
Productos	Productos
Clase 29: chicharrones, papas tostadas, plátanos, semillas tostadas, tortillas, tostadas, carne, pescado, aves y caza, tacos congelados a base de carne y/o pollo, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas, encurtidos	Clase 29: comidas pre cocidas y congeladas

En un primer escenario, la comparación entre los signos se hace desde el punto de vista denominativo y atendiendo a los criterio que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J. Para el caso que nos ocupa, ambos signos son casi idénticos en cuanto al uso de las palabras LUISIANA y LOUISIANA, diferenciándose únicamente por una letra O. Si bien el solicitado tiene además la adición de un gráfico y colores, estos elementos no vienen a crear mentalmente en el consumidor una diferencia, ya que el consumidor privilegia en su recuerdo a las palabras, por ser las que verbaliza a la hora de ejercer su acto de consumo y además asocia a un significado concreto. A nivel fonético ambos signos, al ser pronunciados, suenan de forma muy similar por estar compuestos por una palabra casi idéntica. Por lo tanto, en

estos dos niveles del cotejo marcario encontramos más semejanzas que diferencias, las cuales adquieren un mayor peso en la comparación de acuerdo a lo estipulado por el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), que indica:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

(...)

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

(...)”

Ahora bien, en un segundo escenario, al ser las marcas tan similares, el cotejo se debe de realizar respecto de los productos, aplicando el principio de especialidad marcaria, a efecto de determinar si el signo solicitado procede en su inscripción.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.**

En el presente asunto existe relación en los productos por ser todos de naturaleza alimenticia. Al no existir disparidad, no es de aplicación lo preceptuado por el principio de especialidad marcaria, ya que es probable que haya confusión en el consumidor, siendo que la mera posibilidad es suficiente para que la Administración se decante hacia la protección del signo ya inscrito, artículo 24 inciso f) del Reglamento antes citado.



Pero, aunado a lo anterior, tenemos que intrínsecamente el signo propuesto hace clara mención a dos características, GRILL y EXPRESS. Tal y como afirma la propia apelante, GRILL hace referencia directa a comida cocinada bajo el método de exposición directa en un fuego, lo cual es contrario a la idea de comida congelada, ya que fuego y hielo son conceptos contrapuestos. Además, para el consumidor costarricense EXPRESS tienen el significado concreto de un servicio, sea el de entrega de comida u otros bienes a domicilio, por lo tanto, al no tratarse el signo solicitado de una marca de servicios sino de productos, la idea transmitida hace que el conjunto del signo devenga en engañoso para el consumidor.

“La exclusión del registro de signos engañosos o deceptivos tiene por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores. (...)

El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así, en efecto, mientras que la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y solo prohíbe el registro de signos *exclusivamente* compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [art. 5.1.g) LM] no se ha incluido el adverbio *exclusivamente*, lo que conduce a afirmar que, si un elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el signo considerado en su conjunto. (...) **Lobato, op. cit., p.p. 253 y 254 respectivamente**, itálicas del original, subrayado nuestro.

Conforme a las consideraciones que anteceden, se procede a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma, por existir una marca previamente inscrita y plenamente válida, y contener además el signo propuesto elementos que, respecto de los productos que pretende distinguir, la hacen devenir en engañosa.



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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, 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 Marianella Arias Chacón representando al señor Callan Sinclair, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, dieciséis minutos, dos segundos del veintitrés de enero de dos mil trece, la que en este acto se



confirma, denegándose el registro como marca del signo . 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33