



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0768-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “EL NOVILLO ALEGRE” (DISEÑO)

PETHAL LTDA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2010-1642)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

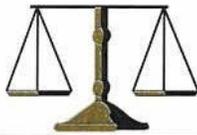
VOTO N° 0953-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del diez de setiembre de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, mayor, casada, abogada, cédula de identidad uno- novecientos ochenta y cuatro- seiscientos noventa y cinco, en su concepto de Apoderado Especial de la empresa **PETHAL LTDA**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Uruguay, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con diecisiete minutos y veintitrés segundos del primero de julio del dos mil diez.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de Febrero del 2010, la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, de calidades dichas y su condición de Gestor Oficioso, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“EL NOVILLO ALEGRE” (DISEÑO)**, para proteger y distinguir, en la clase 29 de la nomenclatura internacional: *“Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y vegetales en conserva, congeladas, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, computas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”*.



II. Que mediante resolución dictada a las quince horas con diecisiete minutos y veintitrés segundos del primero de julio del dos mil diez, 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 (...)*”.

III. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 9 de Agosto del 2010, la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en representación de la empresa **PETHAL LTDA**, apeló la resolución referida y posteriormente ante este Tribunal expresó agravios.

IV. 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, o a la invalidez 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 la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo comercial:

1. El nombre comercial “**EL NOVILLO ALEGRE PARRILLA ARGENTINA**” (**DISEÑO**), propiedad de **MAQUIVIAL SOCIEDAD ANONIMA**, bajo el N° de Registro 137656, inscrito desde el 6 de Febrero del 2003, “*Un restaurante con bar al estilo de la parrillada argentina. Ubicado en Escazú, 125 metros al este del Súper Saretto.*”. (Ver folios 45 y 46).



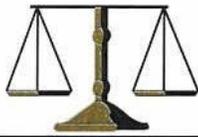
SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica por ser inadmisibles por derechos de terceros, al realizar el análisis y cotejo con el nombre comercial inscrito, comprobando que hay similitud gráfica, fonética e ideológica, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger, violentando así el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente expone dentro de sus agravios que el nombre comercial “EL NOVILLO ALEGRE” es propiedad del señor Boris Gottesman Leider, de nacionalidad Uruguaya, y que se encuentra registrado ininterrumpidamente desde el año 1955 en la República de Uruguay, y goza de gran exposición en la región de Punta del Este, Montevideo y Maldonado en Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay.

Continua diciendo el apelante que no es coincidencia que el nombre, el logotipo y la actividad comercial de su representado coincidan absolutamente con los del impugnado, siendo innegable la mala fe de la empresa MAQUIVIAL S.A. al querer lucrar con un nombre ajeno, y al ser el representante de esa sociedad de nacionalidad argentina y, al ser Argentina y Uruguay países vecinos, las costumbres y gustos son muy similares por lo que se comparten muchas de ellas, incluyendo el gusto por las carnes, resultando atañible al demandado el conocimiento de la fama del Novillo Alegre en Suramérica.

Por otra parte se refiere al artículo 8 inciso e) y 66 de nuestra ley de marcas, para oponerse a la inscripción de la marca propuesta. Asimismo también habla del artículo 8 de la Convención de

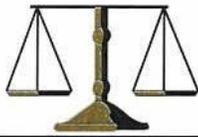


París para la Protección de la Propiedad Industrial, indicando que es deber de nuestro ordenamiento jurídico garantizar dicha protección.

Menciona además el recurrente, que al analizar la trayectoria de “EL NOVILLO ALEGRE”, publicidad y antigüedad, se observa que se puede determinar que se está ante un claro ejemplo de una marca notoriamente conocida. Por último también alega que el proceder del demandado también encuadra dentro de la figura de la competencia desleal, la cual se cita dentro del texto de La Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ley 7484 en su artículo 10, y para lo cual hace alusión al Voto 246-2008.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica “**EL NOVILLO ALEGRE**” (**DISEÑO**) fundamentado en la semejanza de este signo con el nombre comercial inscrito “**EL NOVILLO ALEGRE PARRILLA ARGENTINA**”(DISEÑO), el cual ha quedado debidamente demostrado que protege un restaurante con bar al estilo de la parrillada argentina, que se vincula con los productos que protegería la marca solicitada, que son entre otros carne, pescado, aves, lo que evidentemente generaría un riesgo de confusión.

Al ser confrontados en forma global y conjunta la marca solicitada y el nombre comercial inscrito con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica, fonética e ideológica siendo ello el motivo para impedir su inscripción. Además ambas marcas son mixtas pero de prevalencia denominativa, dentro de las cuales se destaca el elemento denominativo “EL NOVILLO ALEGRE” lo cual considera este Tribunal que acentúa fuertemente la similitud y no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la semejanza de la marca con el nombre comercial, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor, ya que éste identificará a la marca solicitada como si fuera del mismo origen empresarial que el nombre comercial inscrito, generando así un riesgo de confusión y asociación, es decir los asocia con el mismo fabricante o comerciante, por lo cual las marcas perderían carácter distintivo. Ha de tenerse presente que, los productos que pretende proteger la marca solicitada tienen una relación



directa con respecto a los servicios que protege el nombre comercial inscrito.

Por otra parte, sobre los agravios planteados por el recurrente, debe aclarar este Tribunal que no resulta procedente en el proceso de inscripción de un signo marcario, al cual le es opuesto por el registro un derecho de tercero, sea un signo previamente inscrito, entrar a conocer aspectos como la posible notoriedad del signo propuesto ni el uso anterior del mismo. Lo anterior en virtud de que resulta imposible para el Registro proceder a ignorar la inscripción del signo debidamente inscrito y los derechos con los que éste goza y que a todas luces el Órgano a quo debe respetar y proteger, conforme lo estipula el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Resulta vital indicar que en estos casos, lo procedente es tal y como fue efectuado por el gestionante de la solicitud de inscripción en trámite, ya sea como defensa o en vía reconvenional el proceso de nulidad de registro contra el signo inscrito, establecido en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por infracción a los incisos e) y c) del artículo 8 de la misma Ley, según sea el caso, situación que ya fue resuelta por este Órgano de Alzada mediante el Voto 223-2012, emitido a las diez horas con quince minutos del veintiocho de febrero del dos mil doce, en la que se declaró sin lugar la acción de nulidad interpuesta contra el nombre comercial inscrito “**EL NOVILLO ALEGRE PARRILLA ARGENTINA**”(DISEÑO).

Por lo anterior coincide este Tribunal con lo resuelto por el *a quo*, debiendo declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en representación de de la empresa **PETHAL LTDA.**, confirmándose la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con la prohibición establecida por el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas, al ser la marca solicitada susceptible de causar confusión por ser casi idéntico al nombre comercial inscrito con anterioridad.

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, 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 expuestas, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en representación de la empresa **PETHAL LTDA.**, presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con diecisiete minutos y veintitrés segundos del primero de julio del dos mil diez, la cual, en este acto se confirma, para que se deniegue la marca solicitada **“EL NOVILLO ALEGRE” (DISEÑO)**. 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 Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33