



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0481-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial “*KINGDÖNER (DISEÑO)*”

RUTAS DE PROGRESO PRIMERO, S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-3507)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 958-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con quince minutos del diecinueve de noviembre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Gabriel Domingo Santacroce**, vecino de San José, con cédula de residencia 103200145830, en representación de la empresa **RUTAS DE PROGRESO PRIMERO, S. A.**, con cédula jurídica 3-101-189031, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y un minutos, cincuenta y nueve segundos del veintidós de junio de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de abril de 2015, el señor **Gabriel Domingo Santacroce**, en la representación indicada, solicitó la inscripción del nombre comercial “***KINGDÖNER (DISEÑO)***” para proteger y distinguir “***Un establecimiento comercial dedicado a venta de comida***”, con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Mediante resolución de las once horas, cincuenta y un minutos, cincuenta y nueve segundos del veintidós de junio de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el señor **Gabriel Domingo Santacroce**, recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal de Alzada.

CUARTO. 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 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 del 12 de julio al 24 de agosto del 2015.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De acuerdo al cotejo que se realizó en la resolución final venida en alzada, de interés para la presente resolución se tiene por



probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes nombres comerciales:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito desde el 8 de mayo de 2009 y a nombre de Michael Jay Randles, el nombre comercial **“DON DÖNER (DISEÑO)”** bajo el Registro No. **189947**, para proteger y distinguir en clase 49: *“Un establecimiento comercial dedicado a la preparación y venta de alimentos bajo la modalidad de restaurante-café, los cuales se expenden en un local comercial destinado al efecto y a través de servicio a domicilio, ubicado en San José, Pavas, Boulevard, del semáforo de Canal 7, 150 metros al oeste”*, (ver folio 12), con el siguiente diseño:



2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito desde el 29 de noviembre de 2010 y a nombre de Luis Gómez Gómez, el nombre comercial **“Restaurante KING CHICKEN B.B.Q. (DISEÑO)”** bajo el Registro No. **205635**, para proteger y distinguir en clase 49: *“Un establecimiento comercial dedicado a Restaurante, ubicado en Esparza Puntarenas, 400 norte del Banco de Costa Rica”*, (ver folio 13), con el siguiente diseño:



3. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra en trámite de inscripción desde el 30 de marzo de 2015, a nombre de Reinaldo Crowford Pérez, el nombre comercial **“KING’S WOOD FIRED PIZZA (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir en clase 49: *“Un*



establecimiento comercial dedicado a la producción de pizza a la leña productos italianos tipo restaurante, ubicado en Distrito Central del Cantón de Guácimo, Limón, 100 N y 400 O del Supermercado Palí, Barrio Entrada al Bosque m/d”, (ver folio 14), con el siguiente diseño:



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, rechazó el signo propuesto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 65 de la *Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos*, por concluir que es inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el nombre comercial registrado con el denominativo “KING CHICKEN B.B.Q. (DISEÑO)”, respecto del que presenta similitud gráfica, fonética e ideológica, dado que el elemento preponderante en ambos es “KING”, se refieren a un mismo giro comercial y van dirigidos a un mismo tipo de consumidor. En razón de ello, resulta inminente que se produzca confusión en el consumidor, así como un riesgo de asociación empresarial, por ello no es posible su coexistencia registral.

El solicitante alega que su interés es diferenciarse de otros nombres comerciales y no confundir al consumidor. Como muestra de ello se propone “KingDöner”, escrito como un solo término que no se asemeja ni causa confusión con ningún nombre comercial existente. Agrega el recurrente: “Quisiera recalcar que tanto el logo como nombre y concepto del local no son iguales



ni semejantes y desde nuestro punto de vista no llevan a inducir a error al consumidor. / También tenemos una página de Facebook con actualmente más de 3400 me gusta Kingdonercr”, (ver folio 70). Como refuerzo de este último alegato aporta fotografías del local comercial de su representada. Con fundamento en estas manifestaciones solicita se declare con lugar su recurso y se autorice continuar con el trámite de inscripción de su nombre comercial.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN ENTRE NOMBRES COMERCIALES. El fin de los signos marcarios es distinguir unos productos o servicios de otros, lo cual permite que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. Por ello, para que prospere su registro debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes: gráficas, fonéticas o conceptuales, lo que hace surgir un riesgo de confusión entre ellos.

La normativa marcaria, y concretamente el artículo 8 de la Ley de Marcas, es muy clara al negar la inscripción de un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, o en trámite de registro, cuando los productos o servicios que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes o, aunque sean diferentes, sean susceptibles de ser asociados. Consecuencia de esto, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que presenta una solicitud y con ello se le confiere un derecho exclusivo sobre el signo en relación con su objeto de protección.

En este mismo sentido, el artículo 65 de esa misma Ley dispone que no pueden acceder a la protección registral aquellos nombres comerciales que consistan total o parcialmente en una denominación que pueda causar confusión sobre la identidad, naturaleza, actividades, giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial, o sobre su procedencia empresarial, su origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.




Dentro del marco de calificación definido para el procedimiento de registro de marcas y otros signos distintivos se establece que el cotejo entre nombres comerciales debe realizarse atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 24 relacionado con el 41 ambos del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.

Es conveniente tomar en cuenta que cuando se trata de signos mixtos su elemento preponderante es su parte literal, toda vez que esta constituye el nombre de la marca y es la forma en que comúnmente se buscan en el mercado. Por lo anterior, el examen debe basarse en el elemento denominativo y no en los diseños respectivos.

Por su parte, el apelante indica que los signos confrontados se diferencian en el logo, el nombre y el concepto del local. Sin embargo, este argumento no resulta de recibo porque el giro comercial del nombre comercial solicitado y los inscritos son coincidentes.

Asimismo, en el signo propuesto destacan las palabras KING y DÖNER. La primera de estas

(DÖNER) se encuentra contenida en el signo  con registro 189947, por lo que ambas se acercan mucho. Y respecto de los otros dos nombres

comerciales:  con registro 205635 y  que está en trámite, la similitud radica en el término KING.

Por otra parte, en lo relativo a que hay un desarrollo de la imagen que lo diferencia de los locales establecidos por los titulares de los signos inscritos, considera este Órgano de Alzada que lo que se está registrando es un nombre comercial y no la imagen del local, por ello es un elemento que queda fuera de cualquier ponderación para la Administración Registral.



Por último, el hecho de que en su sitio web en Facebook tenga más de 3400 me gusta es un elemento que no hace registrable a un signo que deba ser rechazado por existir derechos previos a favor de un tercero y por ello tampoco resulta de recibo este agravio.

De lo expuesto, concluye este Tribunal que existe similitud a nivel gráfico, fonético e ideológico entre los signos, así como una relación entre los giros comerciales bajo cotejo, por ello concuerda con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial y en razón de ello declara sin lugar el recurso de apelación presentado por **Gabriel Domingo Santacroce**, en representación de **RUTAS DE PROGRESO PRIMERO, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y un minutos, cincuenta y nueve segundos del veintidós de junio de dos mil quince, la que en este acto 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 presentado por el señor **Gabriel Domingo Santacroce**, en representación de **RUTAS DE PROGRESO PRIMERO, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y un minutos, cincuenta y nueve segundos del veintidós de junio de dos mil quince, la que en este acto se confirma, denegando el registro del nombre comercial **“KINGDÖNER (DISEÑO)”**. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía



administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

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