



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0209- TRA-PI**

**Solicitud de marca de fábrica, comercio/de servicios “HOLLYWOOD BURGER”**

**HOLLYWOOD BURGER HOLDINGS INC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 10220-2011)**

**Marcas y otros Signos.**

## ***VOTO N° 983-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cinco minutos del veinticinco de octubre de dos mil doce.***

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Edgar Rohrmoser Zúñiga**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-617-586, en su condición de gestor de negocios de la empresa **HOLLYWOOD BURGER HOLDINGS INC**, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas veinte minutos y veinticinco segundos del seis de febrero de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día catorce de octubre de dos mil once, el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zúñiga** en calidad de gestor de negocios de la empresa **HOLLYWOOD BURGER HOLDINGS INC**, solicitó la inscripción de la marca de **fábrica, comercio/de servicios “HOLLYWOOD BURGER”**



en **clase 30** internacional, para proteger; *“Emparedados tales como hamburguesas.”* Y en **clase 43** internacional para distinguir: *“Servicios de restaurante de comidas rápidas; servicios de restaurante, especialmente en emparedados.”* (Diseño)



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas veinte minutos y veinticinco segundos del seis de febrero de dos mil once, resolvió: *“(...), Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).”*

**CUARTO.** Que en fecha trece de enero de dos mil doce, la representación de la empresa opositora presentó recurso de apelación contra la resolución final indicada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las quince horas veintiséis minutos con veinte segundos del veinte de febrero de dos mil doce, resolvió; *“(...), Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada (...).”*

**QUINTO.** 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 validez 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 de julio del 2011.

**Redacta la Juez Díaz Díaz; y,**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia marcaria determinar rechazar la inscripción de la marca **HOLLYWOOD BURGER (diseño)**, en virtud de que la marca puede causar engaño o confusión respecto de los servicios y el producto al cual se aplica, siendo inadmisibles por razones intrínsecas al trasgredir el artículo 7 inciso j) en concordancia con su párrafo final, así como inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo con la marca inscrita **PLANET HOLLYWOOD**, por cuanto dichas marcas protegen los mismos servicios o servicios relacionados en las clases 30 y 43 internacionales. Que del estudio integral de la marca se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, por lo que se trasgrede el artículo 7 inciso j) en concordancia con el párrafo final y el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte el representante de la empresa **HOLLYWOOD BURGER HOLDINGS INC**, en su escrito de apelación alegó de manera general que la objeción surgida por razón del término hamburguesa que contiene el diseño de la marca, lo procedente era admitir la lista de los artículos en clase 43, tal y como figura en la solicitud, a saber, *Servicios de restaurantes de comidas rápidas; Servicios de restaurante, especialmente de emparedados*, habida cuenta de que dicha lista de servicios coincide con la lista de servicios del registro estadounidense No.



3,951,706 de la marca “**HOLLYWOOD BURGER & DISEÑO**”, cuya copia certificada se adjunto al expediente, en aplicación del principio “telle-quelle” que regula la convención de París en su artículo 6 quisquis, y con base en el principio establecido en dicho Convenio y los antecedentes que se aportaron, lo procedente era admitir la lista de servicios en clase 43 en la forma presentada. En cuanto a la lesión de terceros que se cita, que deriva de la marca **PLANET HOLLYWOOD No. 79312**, en **clase 43**, coexisten pacíficamente en el país de origen de ambas marcas, es decir, en los Estados Unidos de América, por lo que no observan razón alguna por la que no puedan coexistir registralmente en nuestro país. Al efecto y mediante las copias certificadas que aportan del registro estadounidense propiedad de su representada números 3,951,706 y 4,026,623, en relación con la información de la base de datos TESS certificada por Notario Público que en su momento se adjuntó al expediente, con su traducción, referente a los registros estadounidenses propiedad de la sociedad Planet Hollywood (Región IV) Inc, de las marcas “PH Planet Hollywood Resort & Casino” No. 3386957 (Número de Serie 78954327) en clases 25,41 y 43, “PH Planet Hollywood” No. 3566996 (Número de Serie 77486355) en clases 25, 41 y 43 y “PLANET HOLLYWOOD RESORT & CASINO” No. 3710585 (Numero de Serie 78719175) en clases 25, 28, 41 y 43 del se demostró fehacientemente que tanto la marca “HOLLYWOOD BURGER” como la marca “PLANET HOLLYWOOD” coexisten pacíficamente en Estados Unidos, - que es el país de origen de dichas marcas- por lo que no existe base suficiente que justifique la objeción surgida en cuanto a afectación de derechos de terceros. Por lo que solicito se revoque la resolución apelada y en su lugar se ordene continuar con los procedimientos de inscripción de la marca solicitada.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** Respecto a los agravios externados por el representante de la empresa **HOLLYWOOD BURGER HOLDINGS INC**, este Tribunal estima, que no lleva razón el recurrente, en virtud de que tal y como se desprende de la resolución venida en alzada el Registro de la Propiedad Industrial, actuó conforme lo dispone la normativa marcaria en cuanto al análisis que se debe realizar dentro de la figura del cotejo marcario, el cual es



claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor, a otros comerciantes con un mismo giro comercial*, cuyo derecho es poder identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, dado que es de esta manera que se puede determinar incluso, que esos productos o servicios sean de cierta calidad o no según de donde provengan.

Bajo tal perspectiva, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, sea el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca solicitada **HOLLYWOOD BURGER**, presentada por la empresa **HOLLYWOOD BURGER HOLDINGS INC**, pues una vez analizado el signo solicitado con respecto al inscrito “**PLANET HOLLYWOOD**”, propiedad de la empresa **PLANET HOLLYWOOD INC**, ambos de la **clase 43** de la nomenclatura Internacional de Niza, se determina que se pretende la protección de los mismos servicios y de ingresar el signo solicitado a la corriente registral, lo que produciría es que el consumidor medio sea confundido respecto del origen empresarial del servicio que se ofrece.

Aunado al hecho, se logra apreciar mediante el cotejo marcario realizado por el Registro, que los signos contrapuestos **HOLLYWOOD BURGER** y **PLANET HOLLYWOOD** contienen similitudes a nivel gráfico y fonético, al utilizar la misma palabra **HOLLYWOOD** la fuerza de la denominación solicitada se concentra en ella, en virtud de que la frase **BURGER** utilizada dentro de su composición es menos perceptible para el consumidor, lo cual puede inducir a error o confusión al público consumidor con respecto a la marca inscrita, lo que atentaría contra su derecho a poder elegir los servicios que se ofrecen de manera atinada, como además de socavar el esfuerzo de los empresarios por proteger sus productos o servicios. En razón de ello tal y como fue indicado por el Registro y es criterio que comparte este Órgano de alzada, el signo propuesto trasgrede el artículo 8) inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.



Ahora bien, en cuanto a los argumentos dados por la empresa recurrente de tener la marca inscrita en Estados Unidos, tenemos que indicar que ello no implica que la solicitud realizada en Costa Rica deba inscribirse, por cuanto para ello la denominación debe cumplir con los requerimientos de ley establecidos para tal fin, tal y como lo establece el artículo 6 del Convenio de Paris, que al respecto indica: “(...) *Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países. 1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. (...).*” En razón de ello, los argumentos dados por el oponente no podrían ser acogidos. Aunado, al hecho de que lo único que acredita con dichos registros es tener inscrita su marca en el extranjero.

Por otra parte, cabe indicar que el artículo 6 quinquies, que regula la aplicación del principio “telle-quelle” prevé excepciones al momento de determinar su aplicación en los países miembros del Convenio de Paris, y dentro de ellos se encuentra el riesgo de engaño y confusión así como cuando estos sean capaces de afectar los derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama. En este sentido, es claro que en el caso bajo examen nos encontramos dentro de las citadas excepciones, lo cual implica su inaplicabilidad dentro de nuestro sistema normativo marcario.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Edgar Rohmoser Zúñiga**, representante de la empresa **HOLLYWOOD BURGER HOLDINGS INC**, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas veinte minutos y veinticinco segundos del seis de febrero de dos mil once, la cual en este acto se confirma, en virtud de que se tiene por acreditado en esta Instancia, que la solicitud de la marca **HOLLYWOOD BURGER**, en clase 43 internacional, trasgrede el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



**CUARTO. 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara: Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Edgar Rohrmoser Zúñiga**, representante de la empresa **HOLLYWOOD BURGER HOLDINGS INC**, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas veinte minutos y veinticinco segundos del seis de febrero de dos mil once, la cual en este acto se confirma, para que proceda el Registro de la Propiedad Industrial con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca **HOLLYWOOD BURGER**, en clase 43 internacional. 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.** —

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*