
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0329-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

 **BISTRO**

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-3137)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0449-2021


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y dos minutos del quince de octubre de dos mil veintiuno.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Carlos Corrales Azuola, abogado, vecino de Sabana, San José, cédula 1-0849-0717, apoderado especial de **LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Colombia, domiciliada en Vía Siberia Bogotá Km 1.5, Parque Industrial San Miguel Bodega 5, Cota - Cundinamarca, Bogotá, Colombia, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:37:07 del 9 de agosto de 2021.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado Carlos Corrales, de calidades indicadas, apoderado especial de **LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S.**, solicitó el registro de la marca de fábrica

y comercio , para proteger y distinguir en clase 29: frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; frijoles en conserva; frijoles refritos; lentejas; lentejas desecadas; lentejas en conserva; garbanzos procesados; hummus /pasta de garbanzos; carne, pescado, carne de ave y carne de caza; atún en conserva; papas fritas.

Por resolución dictada a las 09:37:07 del 9 de agosto de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción pretendida por derechos de terceros y transgredir los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, debido a la existencia de la marca inscrita , en clase 29.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el representante de la empresa **LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S**, apela la resolución e indica en sus agravios lo siguiente:

1.- Considera que el signo inscrito es diferente al de su representada y no causará confusión o engaño entre los consumidores, ya que la marca que solicita contiene elementos adicionales que la diferencian de la registrada, que tiene palabras adicionales como: "T.H.E.", "LUNCH" y "BOX" con un diseño propio mientras la marca solicitada es solo BISTRO, por lo que son distintas, no se puede decir que la palabra "bistro" es la parte más importante de la marca, sino todo su conjunto. Las

marcas  y  contienen además un logotipo único y original.

2.- Los signos son muy diferentes y no hay confusión visual, la letra es completamente distinta, la marca de su representada está escrita en mayúscula y

los colores son diferentes, fonéticamente no hay similitud e ideológicamente una significa "el bistro de la caja de almuerzo" y la otra se relaciona con restaurantes, por lo que son diferentes. Se evidencia un análisis de la marca solicitada en el cual se separan sus partes, se está considerando solo una palabra de la marca sin tomar en cuenta el resto de las palabras ni su logotipo, lo correcto sería analizar la marca de forma conjunta tomando en cuenta todos los elementos que la componen. La marca inscrita es similar solo en una porción de la marca solicitada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado relevante para la resolución de este caso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de servicios:



- , registro número 266108, para proteger en clase 29 meriendas balanceadas para solventar necesidades de nutrición de las personas, carne, pescado, frutas, verduras, hortalizas y legumbres; inscrita el día 17 de octubre de 2017 y vigente hasta el 17 de octubre de 2027. Titular: Monserrat Hidalgo Azuola. (folios 5 y 6 del legajo digital de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de

marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

[...]

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o

productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior. [...]

Entonces, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que califican las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinan sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección

a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica en el Reglamento de cita:

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;

[...]

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; [...]

En ese mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el Proceso N° 84-IP-2015, Quito, del 04 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, refuerza la tesis expuesta al indicar que “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.”

Es menester indicar que el cotejo marcario es el método que se debe seguir para saber si dos marcas son confundibles. Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos: palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido

contenido conceptual de los signos; todo lo anterior puede impedir al consumidor distinguir uno de otro.

Bajo esta conceptualización, la marca propuesta y la marca inscrita son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO




Clase 29: frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; frijoles en conserva; frijoles refritos; lentejas; lentejas desecadas; lentejas en conserva; garbanzos procesados; hummus /pasta de garbanzos; carne, pescado, carne de ave y carne de caza; atún en conserva; papas fritas.


SIGNO INSCRITO



Clase 29: meriendas balanceadas para solventar necesidades de nutrición de las personas, carne, pescado, frutas, verduras, hortalizas y legumbres.

De acuerdo con el análisis en conjunto de los signos y tomando en cuenta los agravios del apelante, tenemos que desde el punto de vista gráfico se determina

que, entre el elemento literal del signo inscrito  y el solicitado

 existe gran semejanza, ya que el elemento preponderante y único del signo solicitado es **BISTRO**, por lo tanto al comparar los signos se denota

que las 6 letras que componen la única palabra del signo solicitado, se encuentran también en el signo inscrito, es la misma palabra, el único elemento denominativo del signo solicitado se encuentra totalmente contenido en el inscrito, lo que provoca que a nivel gráfico sean similares. Consecuencia de lo anterior, desde el punto de vista fonético, la pronunciación del signo solicitado produce un sonido similar al del signo inscrito.

En cuanto al aspecto ideológico, también existe cierta similitud ya que **bistró** significa “pequeño restaurante popular de estilo francés” (<https://dle.rae.es/bistr%C3%B3>), y el signo inscrito se puede traducir como “lonchera bistró” por lo que los consumidores podrían relacionar que los alimentos que están protegiendo ambas marcas pueden estar relacionados a esta forma de cocina.


Ahora bien, a tenor de lo dispuesto por el artículo 24 inciso e) supra citado, y dada la similitud existente entre ambos signos distintivos, procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados, precisamente para evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas.

Vista la lista de productos a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que los que protegería y distinguiría la marca solicitada en clase 29 son frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; frijoles en conserva; frijoles refritos; lentejas; lentejas desecadas; lentejas en conserva;

garbanzos procesados; hummus /pasta de garbanzos; carne, pescado, carne de ave y carne de caza; atún en conserva; papas fritas y la marca inscrita protege en clase 29 meriendas balanceadas para solventar necesidades de nutrición de las personas, carne, pescado, frutas, verduras, hortalizas y legumbres.

Como puede apreciarse, el signo solicitado al igual que el signo inscrito protegen no solo productos de una misma naturaleza en clase 29, alimentos, sino que incluso se trata de los mismos productos, a saber, carne, pescado, frutas, verduras, hortalizas y legumbres, por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad ya que es claro que ambos signos protegen productos idénticos.

Esos productos se expenden dentro de los mismos canales de distribución y puestos de ventas, de ahí, que el consumidor podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar. Situación que evidencia que de coexistir ambos signos el riesgo de confusión y asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito sería inevitable, procediendo de esa manera la inadmisibilidad de la marca

de fábrica  por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) y artículo 24 incisos a), c), e) y f) de su Reglamento, de permitirse la coexistencia de los signos en pugna, el consumidor podría llegar a pensar que la marca solicitada se trata de una nueva línea de productos producida por la titular de la marca inscrita.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar sus diferentes tipos, para ello traemos a colación las ideas expresadas por el autor Guerrero Gaitán, quien explica que la confusión directa es la que resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen; y la confusión indirecta viene dada por la semejanza de

los signos que hacen que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, El nuevo derecho de marcas: perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, p.263).

Bajo esta conceptualización, existe un riesgo de confusión directa en el consumidor y además es innegable la posibilidad de confusión indirecta, y en ese sentido, este Tribunal es del criterio que la marca propuesta no puede acogerse para inscripción, y avala la decisión del Registro de primera instancia.

Partiendo de lo anterior, los agravios de la apelante deben ser rechazados, existe riesgo de confusión, tanto directa como indirecta, en el consumidor. Conforme al cotejo realizado se determinó en primer plano, que los signos analizados en su conjunto presentan similitudes, y como se indicó, no procede el principio de especialidad por ser los productos de idéntica naturaleza.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la que se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Carlos Corrales Azuola, apoderado especial de **LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS**

S.A.S., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:37:07 del 9 de agosto de 2021, la que en este acto **SE CONFIRMA**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/02/2022 09:00 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/02/2022 08:15 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 08/02/2022 09:22 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 07/02/2022 02:46 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 07/02/2022 02:53 PM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS
TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.33