

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0171-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

PIG HOUSE NATURAL PRODUCT C.R. S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-10570

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0229-2022


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y cuatro minutos del diez de junio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Ricardo González Fournier, titular de la cédula de identidad 1-0514-0630, vecino de Alajuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **PIG HOUSE NATURAL PRODUCT C.R. S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-807636, domiciliada en Cartago, Turrialba, La Margot, trescientos metros sur de la Comandancia Rural, casa color ladrillo a mano izquierda, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:21:26 horas del 22 de marzo de 2022.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO


PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 18 de noviembre de 2021 el señor Johnny Alonso Astúa Brenes, con cédula de identidad 3-0354-0434, vecino de Turrialba, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **PIG HOUSE NATURAL PRODUCT C.R.**

S.A., presentó solicitud de inscripción del nombre comercial , para proteger y distinguir: un establecimiento comercial de restaurante, dedicado a brindar servicios de preparación y expendio de alimentos y bebidas para el consumo. Diseño que fue modificado

por el siguiente , según consta a folios 9 al 10 del expediente principal.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 11:21:26 horas del 22 de marzo de 2022, denegó la inscripción del nombre comercial solicitado por derechos de terceros, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 30 de marzo de 2022, el señor González Fournier, en su condición de apoderado especial de la empresa solicitante apeló lo resuelto y expuso los siguientes agravios:

1.- Su representada es propietaria del nombre comercial solicitado , el cual se reserva el derecho de usarlo en todo tamaño, tipografía, color y combinación de estos y no hace reserva del uso de “NATURAL PRODUCT & MORE” y “PORK MEAT”, al ser términos de uso común.

2.- Indica que el nombre comercial pretendido posee suficientes elementos gráficos, fonéticos e ideológicos que lo particularizan del signo registrado **LA CASONA DEL CERDO (diseño)**, pudiendo coexistir en el mercado, sin lesionar derechos de terceros y descartando la posibilidad que se presente un riesgo de confusión o asociación en el consumidor.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Consta en el Registro de la Propiedad Intelectual la



inscripción del nombre comercial desde el 30 de agosto de 2005, registro **153642**, a nombre de **COYDE, S.A.**, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a restaurante, bar, asimismo presta servicios de despacho de comidas a domicilio, servicios de preparación de fiestas y eventos especiales, Ubicado en San Joaquín de Flores, Heredia, cuatrocientos metros al este de la fábrica Lovable (folios 27 a 28 del expediente de origen).

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

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE LOS SIGNOS Y EL COTEJO DE ESTOS. En el caso concreto, el artículo 65 de la Ley de marcas brinda los criterios para rechazar un nombre comercial; al efecto dispone:

Artículo 65-Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia, el origen empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.

De la anterior norma legal se desprende que los requisitos que debe cumplir todo nombre comercial para ser considerado como tal y acceder a la publicidad registral son: a) **perceptibilidad**, es la capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse necesariamente de un signo denominativo o mixto capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2 Ley de marcas); b) **distintividad**, es la capacidad de poder diferenciar el establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2 ibidem); c) **decoro**, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 ibidem); y d) **inconfundibilidad**, que no se preste para causar confusión acerca del origen empresarial del establecimiento o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de marcas).

Asimismo, este tipo de signos cumple diversas funciones dentro del mercado. Al respecto Manuel Guerrero, citando a Ernesto Rengifo las resume de la siguiente forma:

- 1) La función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares; 2) La función de captación de clientela; 3) La función de concentrar la buena reputación de la empresa, y 4) La función publicitaria. [Guerrero Gaitán, Manuel, *El Nuevo Derecho de Marcas*. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, p.265].

De ahí que, el nombre comercial cumple dos funciones esenciales que están íntimamente ligadas a su naturaleza: el identificar a una empresa en el tráfico mercantil y el poder distinguirla de otras empresas que desarrollan actividades idénticas, similares o relacionadas.

Con relación a lo expuesto y en aplicación de lo establecido en los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas, es importante tomar en cuenta algunas reglas contenidas en el artículo 24 del Reglamento de la citada ley que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos y que también resulta normativa aplicable al caso que se discute. Este numeral dice:

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:



a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

[...]

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;

[...]

De conformidad con el cuadro legal y doctrinario expuesto, se procede en este acto al cotejo del nombre comercial propuesto con el inscrito desde el contexto gráfico, fonético e ideológico, así como desde el giro comercial y los servicios que protegen ambos signos.

NOMBRES COMERCIALES	
SOLICITADO	INSCRITO
 <p style="text-align: center; color: orange; font-size: small;">PORK MEAT & MORE</p>	
Para distinguir un establecimiento comercial de	Distingue un establecimiento comercial dedicado

restaurante, dedicado a brindar servicios de preparación y expendio de alimentos y bebidas para el consumo.	a restaurante, bar, asimismo presta servicios de despacho de comidas a domicilio, servicios de preparación de fiestas y eventos especiales.
---	---

Del análisis en conjunto se determina que desde el punto de vista gráfico, se está frente a signos mixtos; el solicitado se conforma por los términos en idioma inglés PIG HOUSE (Casa de cerdo), debajo de estos vocablos se ubica la figura de un cerdo y dentro de este la imagen de un fuego, en su parte inferior posee las frase NATURAL PRODUCT (Producto Natural) y PORK MEAT & MORE (Carne de cerdo y más). Por su parte el registrado se conforma por la figura de una casona, la cual posee un lazo dentro del cual se colocan los vocablos LA CASONA DEL y debajo de esta palabra CERDO. De ahí que, el signo pretendido se encuentre contenido en el nombre comercial registrado PIG HOUSE (Casa de cerdo) / LA CASONA DEL CERDO, frases muy contundentes que pueden conllevar a confusión al consumidor. A pesar de conformarse el distintivo marcario solicitado por otros elementos denominativos como gráficos, estos no le otorgan la aptitud distintiva necesaria para coexistir registralmente con el nombre comercial inscrito ya que guardan una estrecha relación; tal como se indicó, el consumidor centra su atención en la frase PIG HOUSE (Casa de cerdo) / LA CASONA DEL CERDO, lo que viene a producir un riesgo de confusión y asociación en el consumidor, sin dejar de lado la relación existente en sus giros comerciales.

En cuanto al cotejo fonético y tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, la pronunciación en los signos marcarios es altamente parecida, no existiendo una diferenciación clara y suficiente para que el consumidor pueda diferenciar el nombre comercial pretendido del registrado a pesar de que el pedido sea en idioma inglés.

Por otra parte, dentro del contexto ideológico, las frases en idioma inglés PIG HOUSE, NATURAL PRODUCT y PORK MEAT & MORE, que respectivamente utiliza el nombre comercial propuesto, su traducción al castellano significa: casa de cerdo

(<https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=PIG%20HOUSE%20&op=translate>), producto natural
(<https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=NATURAL%20PRODUCT&op=translate>) y carne de cerdo y más
(<https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=pork%20meat%20%26%20more&op=translate>); por ende, no se podría obviar que al compartir los signos como se ha indicado líneas arriba la frase predominante PIG HOUSE (Casa de cerdo) / LA CASONA DEL CERDO, evocan la misma idea o concepto en la mente del consumidor referida a la preparación de platillos a base de cerdo, por lo cual este relacionaría de manera directa el giro comercial que brinda el signo inscrito con el solicitado, no siendo posible de esa manera su coexistencia registral. Obsérvese que el giro comercial del signo pedido corresponde a **un establecimiento comercial de restaurante, dedicado a brindar servicios de preparación y expendio de alimentos y bebidas para el consumo**, mientras que el inscrito distingue **un establecimiento comercial dedicado a restaurante, bar, asimismo presta servicios de despacho de comidas a domicilio, servicios de preparación de fiestas y eventos especiales**. De lo anterior se desprende que estos se encuentran relacionados de manera general, lo cual viene a impedir que se acceda a la publicidad del nombre comercial pretendido.

En relación con los agravios manifestados por el apelante, respecto a que el nombre comercial solicitado goza de suficientes elementos propios (gráficos, fonéticos e ideológicos), lo cual hace que posea una diferenciación que lo distingue de manera única y particular de cualquier otro nombre comercial; al respecto cabe indicar que los distintivos marcarios deben analizarse como un todo y siendo que la visión en conjunto que ignora la representación de la empresa apelante es la que impide que el nombre comercial solicitado se le pueda otorgar su registro, ya que este contiene la frase PIG HOUSE (Casa de cerdo) contenida en el nombre comercial registrado, siendo que los restantes elementos -denominativos-gráficos- que le acompañan no le proporciona la aptitud distintiva necesaria para poder coexistir registralmente, por lo que el consumidor al ver el signo pedido los relacionaría de manera

directa con el nombre comercial inscrito.

SEXTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por la razones expuestas y citas legales que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado contra la resolución venida en alzada, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del nombre comercial solicitado.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Ricardo González Fournier, en su condición de apoderado especial de la empresa **PIG HOUSE NATURAL PRODUCT C.R. S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:21:26 horas del 22 de marzo de 2022, la que en este acto **se confirma**, denegándose la inscripción solicitada. 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.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA SIMILAR O IDÉNTICA A NOMBRE COMERCIAL

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33