
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0337-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE SERVICIOS “FOGO DE CHÃO”

SURF & TURF HOLDINGS LTDA. y FOGO RODIZIO SRL, apelantes

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN

2021-3605, Registro 298193)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0428-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con seis minutos del siete de octubre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Roberto Enrique Cordero Brenes**, abogado, vecino de Santa Ana, portador de la cédula de identidad: 1-1166-0540, en su condición de apoderado especial de las compañías **SURF & TURF HOLDINGS LIMITADA**, cédula jurídica: 3-102-834620, domiciliada en San José, Escazú, San Antonio, 600 metros al sur de Camposanto La Piedad, restaurante Fogo Rodizio y **FOGO RODIZIO S.R.L.**, cédula jurídica 3-102-792140, con domicilio en San José, Mata Redonda, Sabana, 100 metros al este de Agencia de Autos Nissan, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:41:08 horas del 2 de junio del 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el

Registro de la Propiedad Intelectual el 2 de diciembre del 2021, el señor Roberto Enrique Cordero Brenes, en su condición indicada presentó solicitud de nulidad de la marca de servicios **“FOGO DE CHÃO”**, inscrita en clase 43 internacional para proteger y distinguir: servicios de restaurante, registro 298193.

El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la acción de nulidad interpuesta, por resolución dictada a las 13:41:08 horas del 2 de junio de 2022, porque no se demostró que el registro contravenga alguno de los incisos del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el apoderado de las compañías citadas presentó recurso de apelación mediante escrito presentado el 18 de julio de 2022 y luego de la audiencia otorgada por este Tribunal expresó como agravios lo siguiente:

1. La resolución del Registro tiene como hecho acreditado la inscripción de las marcas FOGO RODIZIO & STEAKHOUSE desde el 24 de septiembre de 2018 y FOGO DE CHAO desde el 21 de abril de 2021, fecha posterior; sin embargo, tiene como hecho no probado la similitud entre los signos y la mala fe alegada por esa representación, lo que le genera un perjuicio directo.
2. La mala fe se configura pues la sociedad FOGO DE CHAO HOLDINGS conocía de previo, la existencia de las marcas de su representada y aun así procedió a solicitar la inscripción de su signo.
3. Existe una diferencia de 2 años, 6 meses y 27 días entre la inscripción de la marca de su representada y la de FOGO DE CHAO. Existe publicidad comercial, emisión de facturas, contratos comerciales, permisos, eventos y demás elementos que posicionan su marca en el mercado y su uso anterior.

4. La resolución que se impugna es tan contradictoria que existen resoluciones propias del Registro de la Propiedad Industrial en donde indican que las marcas presentadas por su poderdante (FOGO TRAVELS) generan confusión con la inscrita FOGO DE CHAO; ahora el propio Registro no puede contradecirse e indicar que las marcas FOGO RODIZIO & STEAKHOUSE y FOGO DE CHAO pueden coexistir en el mercado. Lo anterior no es de recibo ya que se solicitaron para un giro comercial idéntico, inclusive el estilo de cocción *rodizio*.

5. El Registro realiza un análisis tan vago de los elementos que desvirtúa la razón de ser de la protección del derecho marcario, dado que la marca que aquí se solicita anular, sí contiene elementos que la hacen similar en cuanto a la tipología (la palabra FOGO) así como la ideología de la marca, que es la misma, dado que ambas protegen servicios de restaurante.

6. Es contradictorio el razonamiento contenido en la resolución recurrida al prescindir el ofrecimiento de prueba testimonial, por cuanto señala que no aportaría más elementos y que la copia certificada del correo era suficiente; sin embargo, más adelante apunta que esa copia certificada es insuficiente para establecer la mala fe de Fogo de Chao. El correo comprueba que existió una reunión en la cual FOGO DE CHAO HOLDINGS INC., conoció la actividad comercial de restaurantes de sus representadas, y resulta de vital importancia evacuar el testimonio del señor Federico Altamura Arce para que pueda comprenderse y profundizarse no solo el contenido del correo, sino la dinámica de la reunión y la evidencia de la actuación con mala fe de la marca FOGO DE CHAO.

7. Sus representadas ostentan el uso anterior de la marca FOGO RODIZIO & STEAKHOUSE y se ha desarrollado un posicionamiento de ella a nivel nacional. La resolución recurrida no protege los efectos de los actos de competencia desleal, debido que la inscripción de la marca FOGO DE CHAO evidencia que no hay

distinción y existe riesgo real de confusión por parte del público consumidor meta por la similitud de los giros comerciales y servicios, pues FOGO DE CHAO HOLDINGS INC. conocía de la actividad y puntos comerciales de FOGO RODIZIO.

Solicitó que se acepte la prueba testimonial ofrecida y que se declare con lugar la nulidad interpuesta así como el presente recurso de apelación.

También se apersonó ante este Tribunal el representante de la marca que se pretende anular e indicó que debe confirmarse la resolución venida en alzada por la debilidad distintiva de la palabra FOGO, insuficiente similitud entre los signos en conflicto, carencia de pertinencia del uso anterior de las marcas del accionante y ausencia de mala fe por parte de sus representada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS. Este Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados y no probados que tuvo por acreditados el Registro de la Propiedad Intelectual, contenidos en el considerando tercero y cuarto de la resolución venida en alzada.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia se observa que en la parte resolutive de la resolución venida en alzada se indicaron en forma errónea los servicios que protege y distingue la marca “**FOGO DE CHÃO**”, siendo lo correcto: servicios de restaurante; sin embargo, se considera como un error material que no produce nulidad de la resolución. Por lo demás, no se presentan vicios en los elementos esenciales de la resolución, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), establece dos tipos de procedimientos mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo.

El numeral 37 de la ley en mención regula la nulidad del registro, la cual será decretada por el Registro de la Propiedad Intelectual a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, siempre que se garanticen los principios del debido proceso. Esta figura es aplicable a aquellos casos en los que se configuran las prohibiciones del artículo 7, relativas a las marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o las del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa); por otro lado, los artículos 38 y 39 del mismo cuerpo legal, regulan lo concerniente a la cancelación de registro, ya sea por generalización de la marca, o por su falta de uso.

En cuanto a la acción de nulidad concretamente, el artículo 37 establece dos excepciones en las que no se podrá declarar la nulidad; la primera de ellas en caso de que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de estas prohibiciones y al momento de resolverse, tal prohibición ha dejado de ser aplicable; y la segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39. Asimismo, este artículo, establece que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

En el presente asunto la inscripción que se pretende anular es la marca “**FOGO DE CHÃO**”, registro 298193, propiedad de FOGO DE CHÃO (HOLDINGS) INC. E inscrita desde el 30 de julio de 2021; y estas diligencias de nulidad fueron interpuestas el 2 de diciembre de 2021, por lo que se encuentran presentadas dentro del plazo legal de conformidad con el numeral 37 de la citada ley.

En lo atinente a la legitimación, el accionante señaló en su escrito inicial que es el



—f o g o—

titular de los signos  registros 274123, 274114 y 274113; sin embargo, así como lo tuvo por acreditado el Registro de origen, se confirma este

hecho únicamente con respecto al registro 274113, porque los registros 274123 y 274114 no se encuentran inscritos a nombre de ninguna de sus representadas. En este sentido, se tiene como legitimado únicamente con relación al signo en el cual figura como titular.

En cuanto a las similitudes entre los signos marcarios, el artículo 8 de la Ley de marcas determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición de la siguiente forma:

Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

[...]

d. Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

[...]

El cotejo de las marcas en conflicto debe realizarse siguiendo los parámetros antes citados y tomando en consideración el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, el cual indica las reglas para calificar la semejanza entre los signos, al respecto indica:

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.

[...]

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- i) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- ii) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- iii) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- iv) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Así las cosas, corresponde llevar a cabo el cotejo marcario entre los signos en conflicto:

Signo que se pretende anular

Marca de servicios

FOGO DE CHÃO

Clase 43: servicios de restaurante.

Signo del apelante

Nombre comercial



Un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios de restaurante (alimentos) especializados en rodizio y steak house.

Al realizar el cotejo en la parte gráfica, se determina que la marca que se solicita anular es denominativa, conformada por tres palabras (FOGO DE CHÃO); mientras que el nombre comercial del apelante es un signo mixto, formado por la palabra “fogo” escrito en minúscula y en la letra “g” se aprecia una especie de llama de fuego en su parte superior, a cada lado de esta palabra se presentan dos líneas horizontales y en la parte inferior los vocablos “RODIZIO & STEAKHOUSE”, escritos en mayúscula pero con una grafía en un tamaño menor en relación con el término “FOGO”. Ambos signos coinciden solo en la palabra FOGO, pero gráficamente son distintos uno del otro debido a los demás componentes de cada uno.

En cuanto al cotejo fonético, si bien los signos en conflicto comparten la palabra “FOGO”, el hecho de que la marca que se solicita anular contenga los términos “DE CHAO”, hace que el impacto sonoro sea distinto con respecto al nombre comercial del apelante.

En la comparación ideológica, la marca del accionante se encuentra conformada por el vocablo “FOGO” escrito en el idioma portugués y que se puede traducir al español como “fuego”, además de las palabras “RODIZIO & STEAKHOUSE” que se traducen como “rodizio y churrasquería”, en el entendido de que la primera palabra (rodizio) refiere a un tipo de restaurante. Por su parte, la marca objeto del proceso de nulidad, se encuentra también en idioma portugués, la cual se traduce al español como “fuego de suelo”. De esta forma se determina que los signos al ser cotejados evocan la misma idea en la mente del consumidor, al estar relacionados con el término fuego.

Este Tribunal es del criterio que los signos en conflicto son considerados débiles; no obstante, resultan ser diferenciables pues presentan elementos que les permiten distinguirse en el mercado sin que exista riesgo de confusión en el consumidor o bien riesgo de asociación empresarial.

La representación del apelante expresa en sus agravios la mala fe y actos de competencia

desleal ejercidos por la empresa **FOGO DE CHÃO (HOLDINGS) INC.**, al indicar que conocía de previo la existencia del signo de su representada y aun así solicitó la inscripción de su marca. Por ello, es necesario conceptualizar qué se entiende por mala fe y cuáles se consideran actos de competencia desleal.

La competencia desleal se define de la siguiente forma:

Maniobras fraudulentas cometidas en el ejercicio de una profesión comercial o no comercial, y que pueden comprometer la responsabilidad civil de su autor. Estas maniobras tienen que tender, ya a atraer la clientela, ya a desviarla fraudulentamente de un competidor.

[...]

Es competencia desleal en el mercado todo comportamiento empresarial que resulte contrario a la buena fe mercantil. [...]

(Enciclopedia Jurídica (2020). *Competencia desleal*. Recuperado el 5 de noviembre de 2022, de <http://www.encyclopedia-juridica.com/d/competencia-desleal/competencia-desleal.htm>)

Asimismo, la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, n.º 7472 establece:

Artículo 17º. Competencia desleal. Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados. Esos actos son prohibidos cuando:

- a) Generen confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento comercial, los productos o la actividad económica de uno o varios competidores.
- b) Se realicen aseveraciones falsas para desacreditar el establecimiento comercial, los productos, la actividad o la identidad de un competidor.
- c) Se utilicen medios que inciten a suponer la existencia de premios o galardones

concedidos al bien o servicio, pero con base en alguna información falsa o que para promover la venta generen expectativas exageradas en comparación con lo exiguo del beneficio.

d) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación indebidos de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación, correspondiente a bienes o servicios propiedad de terceros.

También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores.

[...]

En cuanto a la mala fe, Guillermo Cabanellas de Torres, en su Diccionario Jurídico Elemental la define como

Intención perversa. | Deslealtad. | Doblez. | Alevosía. | Conciencia antijurídica al obrar. | Dolo. | Convicción íntima de que no se actúa legítimamente, ya por existir una prohibición legal o una disposición en contrario; ya por saberse que se lesiona un derecho ajeno o no se cumple un deber propio. (Diccionario Jurídico online en Español del Proyecto Lawi (2020). *Concepto de Mala Fe*. Recuperado el 5 de noviembre de 2022, de <https://diccionario.leyderecho.org/mala-fe/>)

En el proceso en estudio y con base en los alegatos presentados por la empresa accionante, considera este Tribunal que no existe documentación demostrativa idónea, que evidencie la mala fe alegada o actos de competencia desleal. Tal como lo indicó el Registro de la Propiedad Intelectual el correo electrónico aportado como prueba es suficiente para analizar si se configura la mala fe alegada (ver folio 45), por lo que la prueba testimonial ofrecida no es necesaria; pero de él no se desprende que la accionada actuara de tal manera o que la reunión sostenida represente un acto de competencia

desleal. Además, en su momento el Registro indicado analizó la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**FOGO DE CHÃO**” y determinó que no había riesgo de confusión con respecto a otros signos registrados, lo cual en el presente asunto se ratifica.

El recurrente alega además, que existe una diferencia de 2 años, 6 meses y 27 días entre la inscripción de la marca de su representada y la de FOGO DE CHAO, lo que las coloca con un mejor derecho; sin embargo, con respecto al uso anterior invocado en los agravios, este Tribunal determina que no es pertinente analizar este hecho, por cuanto el uso anterior de los signos de las compañías accionantes no está en discusión. La prueba aportada por la representación de las accionantes se refiere únicamente a este hecho y no tienen relevancia en este proceso pues lo que se discute es el riesgo de confusión entre las marcas.

En cuanto al agravio del apelante sobre otras resoluciones dictadas por el Registro de la Propiedad Intelectual las cuales considera contradictorias, es necesario aclarar que en cuanto a lo resuelto en cada caso en concreto aplica el principio de independencia marcaria, es decir, cada marca debe ser analizada con independencia de las ya registradas y el examen de fondo se debe realizar en apego a los artículos 7 y 8 de la Ley marcas.

Considera este órgano de alzada que al tratarse de signos débiles, deben coexistir en el mercado. La marca objeto del proceso de nulidad, no se encuentra contenida en las causales del artículo 37 de la Ley de marcas, por cuanto como se ha indicado a lo largo de este pronunciamiento, no transgrede el artículo 8 mencionado por el accionante. Los signos analizados en conjunto son diferenciables y presentan elementos que les permite distinguirse en el mercado.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Roberto Enrique Cordero

Brenes, apoderado especial de las compañías SURF & TURF HOLDINGS LIMITADA y FOGO RODIZIO S.R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Roberto Enrique Cordero Brenes, en calidad de apoderado especial de las compañías SURF & TURF HOLDINGS LIMITADA y FOGO RODIZIO S.R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:41:08 horas del 2 de junio de 2022, 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 el artículo 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 09/11/2022 04:13 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 10/11/2022 08:07 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 10/11/2022 09:39 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 00/11/2022 04:16 PM

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

Guadalupe Ortiz Mora

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 10/11/2022 10:39 AM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36