
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0365-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA:

COCO BONGOS BEACH FRONT S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-3844)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0451-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las once horas treinta minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Ricardo Alberto Vargas Valverde, cédula 106530276, abogado, vecino de San José, apoderado especial de la empresa **COCO BONGOS BEACH FRONT S.A.**, cédula jurídica 3-101-804429, sociedad organizada y constituida conforme las leyes de Costa Rica, domiciliada en Costa Rica, Puntarenas, Garabito Jacó, Playa Herradura, edificio Restaurante Coco Bongo, de madera, 100 sur de la terminal de buses de Herradura, Costa Rica, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:06:59 del 21 de julio de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado Ricardo Alberto Vargas Valverde, de calidades indicadas, apoderado especial de la empresa **COCO BONGOS BEACH FRONT S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de



comercio para proteger en clase 43: servicios de restauración y alimentación.

Mediante resolución dictada a las 09:06:59 del 21 de julio de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la marca solicitada por derechos de terceros, artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por estar inscrito el nombre comercial **COCOS**, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a restaurante, bar, marisquería y pizzería; ubicado en Guanacaste, Playas del Coco de la plaza de deportes 300 metros al este sobre carretera principal.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el representante de la empresa **COCO BONGOS BEACH FRONT S.A.**, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. El registrador hace las comparaciones con una clase diferente, la solicitud de su representada es en clase 43, las solicitudes no comparten ubicación geográfica, por lo que no existiría confusión.
2. En la resolución se menciona la marca de su representada de manera errónea pues se ubica en Playa Herradura, no en Playa Hermosa como se denota en la resolución.

3. No están realizando reserva de la palabra COCOS, lo que se requiere es la reserva del diseño como un todo.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como único hecho probado de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo:

- Nombre comercial “**COCOS**” registro 134986, inscrito el 2 de setiembre de 2002, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a restaurante, bar, marisquería y pizzería; ubicado en Guanacaste, Playas del Coco de la plaza de deportes 300 metros al este sobre carretera principal. Titular: COMPOPLAST S.A. (folios 19 y 20 del expediente administrativo).

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. SOBRE EL COTEJO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que un signo inscrito confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de ese signo, con relación a las marcas de servicios o 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 servicios o productos que se adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre servicios o productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Debe recalcar este Tribunal que el caso en análisis refiere a la solicitud de una marca de comercio a la que el Registro opone un nombre comercial inscrito y que este último cumple diversas funciones específicas dentro del mercado, que están íntimamente ligadas a su naturaleza: identifica a una empresa en el tráfico mercantil y sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de marcas y signos distintivos, se define al nombre comercial como: “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.”

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:

[...]

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.

[...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De esta manera, 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, colocarse en el lugar del consumidor y tener 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 el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 inciso d) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, que señalan el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar 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:

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;

[...]

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, como se indicó, se utiliza como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

Conviene indicar que ante la prevención de forma efectuada por el Registro de origen en cuanto a eliminar del signo solicitado las letras CR, el solicitante aportó un nuevo diseño pero omitió realizar el pago correspondiente, por que lo que Registro analizó el signo tal como se presentó originalmente y así mismo lo debe hacer este Tribunal.

De esta manera, la marca propuesta y el nombre comercial inscrito son las siguientes:

Marca solicitada



Clase 43: servicios de restauración y alimentación.

Nombre comercial inscrito

COCOS

Un establecimiento comercial dedicado a restaurante, bar marisquería y pizzería

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la representación de **COCO BONGOS BEACH FRONT S.A.**, desde el punto de vista gráfico, se



determina que el signo solicitado es un signo mixto, compuesto de palabras escritas en forma y tipografía especial y un diseño; las palabras que lo componen son: **COCO'S RESTAURANT & BAR Herradura beach CR**; por su parte, el signo inscrito es un nombre comercial denominativo que se compone únicamente de la palabra **COCOS**.

En relación con el cotejo de una marca mixta con otro signo distintivo, se debe aplicar la visión de conjunto teniendo en cuenta la supremacía del elemento dominante. En este sentido, el tratadista Fernández - Novoa, señala:

[...] a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión de conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la pertinente marca mixta. Como seguidamente se expone, de ordinario el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el componente denominativo de la misma...

[...]

Cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico o figurativo. [...]

La primacía de esta pauta se basa en que, como la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo pone de manifiesto, a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico-denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. [...].

(Fernández Nóvoa, Carlos. (2004). *Tratado sobre Derecho de Marcas* (2ª Ed.). Madrid, España: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., pp. 338-339)



Como se ilustra en la cita anterior, en el signo solicitado el

elemento dominante efectivamente es el denominativo **COCO'S**, por ser el que destaca en el signo, no así su diseño, que en este caso es un cuadrado de fondo negro, dentro del cual se incluyen las palabras que componen el conjunto; en la parte superior se ubica un círculo dentro del que se visualizan dos palmeras, una más grande que la otra. El signo inscrito es denominativo compuesto por una única palabra **COCOS**. Si bien el signo solicitado es mixto y tiene un diseño, ambos son idénticos desde el punto de vista gráfico o visual en torno a la palabra **COCOS**, aún y cuando en el signo solicitado después de la segunda letra "O" contenida en el conjunto, tiene el símbolo (') o comilla simple; además, el resto de palabras **RESTAURANT & BAR Herradura beach, CR**, son elementos secundarios y además de uso común para los servicios que pretende proteger: servicios de restauración y alimentación, por lo que los signos son confundibles. Por lo anterior, debe rechazarse el agravio del apelante referente a que no hace reserva de la palabra **COCOS**, pues conforme lo señalado es el elemento preponderante del signo.

Al hacer el examen con base a la impresión **fonética** o **auditiva**, se determina que al ser **COCO'S** el elemento preponderante del signo solicitado, resulta idéntico al único elemento del signo inscrito; por ello, tanto su pronunciación como su sonoridad es igual, pues la comilla simple (') en la propuesta no hace ningún tipo de distinción.

Desde el punto de vista **ideológico** o **conceptual**, los signos evocan en la mente del consumidor una misma idea en torno a las palabras **COCO'S** o **COCOS**. Este análisis se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos y que puede originar confusión cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en los signos impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Por lo anterior, no puede este Tribunal dejar de considerar el riesgo inminente de

confusión y asociación empresarial que podría darse, los signos podrían ser confundibles dada la identidad fonética, gráfica e ideológica.

Ahora bien, en cuanto al artículo 24 citado, en su inciso 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”, procede analizar si los servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y también, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de un signo registrado con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su signo distintivo o uno 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 de repetida cita.

El signo solicitado es para proteger en clase 43 servicios de restauración y alimentación y el nombre comercial inscrito protege y distingue un establecimiento comercial dedicado a restaurante, bar, marisquería y pizzería, por lo que es claro que ambos signos protegen servicios de la misma naturaleza: servicios de restauración y alimentación; de manera que el consumidor podría asociar el origen empresarial.

Partiendo de lo expuesto, el resto de los agravios del apelante deben rechazarse, pues, pese a que se trate de una marca de servicios en clase 43 versus un nombre comercial, no existe diferencia entre los signos y la solicitada pretende proteger los mismos servicios protegidos por el signo inscrito. En cuanto el agravio relativo a que en la resolución se indica, como parte del signo “Playa Hermosa”, en lugar del

nombre correcto "Playa Herradura", igualmente debe de rechazarse este alegato, porque de la lectura del considerando sexto de la resolución venida en alzada, se desprende en forma clara como parte del conjunto del signo pedido "Playa Herradura" tal como se solicitó.

Por todo lo anterior, de coexistir el signo solicitado con el inscrito provocaría riesgo de confusión y asociación empresarial, por lo que procede la inadmisibilidad de la



marca debido a que ha quedado claro que no tiene aptitud distintiva, por ser similar gráfica, fonética e ideológicamente con el nombre comercial inscrito y proteger servicios de la misma naturaleza, razón por la que los signos no pueden coexistir en el mercado.

De igual forma, el signo solicitado contraviene lo estipulado en el artículo 7 inciso m) de la Ley de marcas, pues, pese a que el solicitante modificó el diseño, tal modificación no pudo ser admitida debido a la falta de pago correspondiente.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la compañía apelante **COCO BONGOS BEACH FRONT S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:06:59 del 21 de julio de 2022, la que se debe confirmar



para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de

conformidad con lo establecido en los artículos 7 inciso m), 8 inciso d) de la Ley de marcas y 4 incisos c) y e) de su Reglamento.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el apoderado especial de la empresa **COCO BONGOS BEACH FRONT S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:06:59 del 21 de julio de 2022, la que **se confirma**, para que se



deniegue la inscripción del signo . 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

Cristian Mena Chinchilla

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/CMCH /LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

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