
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0107-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS **LA KLANDE**

SERVIMED DE CENTROAMÉRICA JC S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-8064)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0181-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del veintiuno de abril de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **Ana Cecilia Heitman Ardón**, abogada, vecina de Moravia, portadora de la cédula de identidad 1-0495-0231, en condición de apoderada especial de la compañía **SERVIMED DE CENTROAMÉRICA JC S.A.**, cédula jurídica: 3-101-579853, domiciliada en San José, Curridabat, del Templo Católico 50 metros al sur, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:26:40 horas del 8 de diciembre de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora Yendry Rebeca Murillo Navarro, vecina de Alajuela, portadora de la cédula de identidad: 2-0605-0918, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad

SERVIMED DE CENTROAMÉRICA JC S.A., presentó solicitud de inscripción de la

LA KLANDE

marca de servicios: para proteger y distinguir **en clase 35 internacional**: publicidad, gestión, organización, y administración de negocios comerciales, trabajos de oficina; en **clase 38**: servicios de telecomunicaciones; en **clase 41**: educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales; y en **clase 43**: servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal.

Mediante resolución dictada a las 14:26:40 horas del 8 de diciembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó parcialmente la inscripción de la marca solicitada en clase 43 internacional, al considerar que es una marca inadmisibles por derechos de terceros, conforme al artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la señora Ana Cecilia Heitman Ardón, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación y expresó como agravios lo siguiente:

1. El signo que se solicita registrar en clase 43, entre otras, tiene como giro comercial "eventos especiales", empresa que opera desde el año 2021, y se ubica en Desamparados de Alajuela, no es un lugar abierto al público, como sí lo es "La Clandestina" cuyo giro comercial es el de Restaurante y se ubica en la zona de Paso Ancho, San José. Lo indicado se prueba en la página de Facebook <https://www.facebook.com/laklandeeventos/>
2. Los giros comerciales de las marcas son muy diferentes y difícilmente llevan a confusión al consumidor, por cuanto quienes lleguen a LA KLANDE, lo harán porque han sido invitados a algún evento, no porque sea de acceso público, como lo es un

restaurante. Su representada pretende con el signo solicitado identificar ante los consumidores una sala de eventos, no un restaurante.

3. Entre las palabras "KLANDE" y "CLANDESTINA" no hay similitud gráfica ni fonética. El Registro basa la inadmisibilidad de manera subjetiva y en suposiciones, y da por hecho que al existir el nombre comercial "LA CLANDESTINA" se emplea su diminutivo. Una marca no puede desmembrarse para concluir que se parece a otra.

4. "LA KLANDE" es un nombre de fantasía, mientras que la otra marca sí tiene definición, por lo que conceptualmente no hay similitud.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente nombre comercial:



La Clandestina

registro: 267687, inscrito el 13 de diciembre de 2017, titular: Bianca Jiménez Seas, para proteger y distinguir en clase 49 internacional: un establecimiento comercial dedicado a restaurante. Ubicado en San José, Paso Ancho, 50 metros este de la República de Haití (folios 27 y 28 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS 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. El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud presentada por considerar que el signo resulta inadmisibles por derechos de terceros, conforme el artículo 8 inciso de d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) para la clase 43, pues consideró que no existe objeción para las demás clases solicitadas 35, 38 y 41.

El artículo 2 de la Ley de Marcas, define la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Con relación al nombre comercial el artículo supra citado lo conceptualiza de la siguiente forma:

Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.

La finalidad de estos signos distintivos radica en individualizar los productos, servicios o giro comercial que distinguen, evitando que se pueda provocar alguna confusión; de esta forma se protege no solo al consumidor sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Atendiendo a esta finalidad es que la normativa marcaría contempla la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios. 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. En lo que interesa, el artículo 8 de la

ley citada dispone:

Artículo 8. 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.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 700-IP-2018, hace el siguiente análisis:

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

a) El riesgo de confusión, puede ser directo o indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

[...]

Conforme a lo anterior, resulta necesario confrontar los signos distintivos en conflicto, para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas, establece las reglas a seguir:

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.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca,

teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

En aplicación del artículo transcrito, se procede cotejar la marca propuesta y el nombre comercial inscrito:

<u>Marca propuesta</u>	<u>Nombre comercial registrado</u>
<p>LA KLANDE</p> <p>Clase 43: servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal.</p>	<p>La Clandestina</p> <p>Un establecimiento comercial dedicado a restaurante. Ubicado en San José, Paso Ancho, 50 metros este de la República de Haití.</p>

Al realizar el análisis en conjunto de los signos distintivos, este Tribunal no comparte el criterio expresado por la autoridad registral, que denegó la inscripción del signo solicitado para la clase 43 de la nomenclatura internacional por considerar que el signo resulta similar al nombre comercial registrado.

Desde el punto de vista gráfico, los signos en conflicto son mixtos, es decir, conformados por una parte figurativa y otra parte denominativa. La marca propuesta incluye el término “LA KLANDE”, escrita con una grafía especial en color negro, y en las letras “A”, “K”, “A” y “N”, se incluyen triángulos de color morado, celeste, amarillo y anaranjado.

Por su parte, el nombre comercial registrado incluye los vocablos “LA CLANDESTINA”, escritos en color negro, y en el diseño presenta dos líneas horizontales delgadas y ubicadas debajo de la parte denominativa del signo, estas líneas son unidas por tres rombos entrelazados.

Observa este Tribunal que tanto en la parte denominativa, como en el elemento figurativo, los signos cotejados son gráficamente distintos, sin que exista posibilidad de confusión.

Fonéticamente, los signos en conflicto no emiten un sonido similar al oído humano, al pronunciarse los términos “KLANDE” y “CLANDESTINA”, suenan diferente.

En cuanto al cotejo ideológico, “LA KLANDE” es un término de fantasía que no evoca algún significado, mientras que el signo “LA CLANDESTINA”, se puede conceptualizar, como algo que se realiza en forma secreta u oculta, por lo que no presentan similitud en el campo de las ideas o conceptos.

Al ser los signos en conflicto diferentes, tienen la posibilidad de coexistir en el mercado sin generar confusión alguna en los consumidores que son los usuarios finales de estos signos. Bajo esa conceptualización, no es necesario realizar un cotejo de los servicios y giros comerciales, pues los signos pueden ser individualizados e identificados sin error alguno dentro del tráfico mercantil.

Partiendo del análisis y cotejo efectuado, este Tribunal determina que los signos confrontados son distintos, y por consiguiente el solicitado

LA KLANDE

no violenta el artículo 8 de la Ley de marcas. En este sentido, se acogen los agravios expresados por el recurrente, a excepción de los

alegatos numerados como 1 y 2 en el considerando primero de la presente resolución, ello debido a que el recurrente señaló que el signo solicitado para la clase 43, entre otros, tiene como giro comercial "eventos especiales" y que su representada pretende identificar ante los consumidores una sala de eventos, no un restaurante, y por tal motivo considera que los signos en conflictos no coinciden en el giro comercial; sin embargo, lo manifestado no es de recibo por este órgano de alzada, pues esto no es información que se desprenda del listado de servicios solicitados.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Ana Cecilia Heitman Ardón, en condición de apoderada especial de la compañía **SERVIMED DE CENTROAMÉRICA JC S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada, la cual se revoca parcialmente, para que se admita la marca para la totalidad de los servicios solicitados en las clases 35, 38, 41 y 43 de la nomenclatura internacional.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Ana Cecilia Heitman Ardón, en condición de apoderada especial de la compañía **SERVIMED DE CENTROAMÉRICA JC S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:26:40 horas del 8 de diciembre de 2022, la que en este acto **se revoca parcialmente**, para que se admita la marca para la totalidad de los servicios solicitados en las clases 35, 38, 41 y 43 de la nomenclatura internacional. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal,

Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26