



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0041-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

GUIMAR, S.A. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-8400

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0081-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta minutos del cuatro de octubre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Valverde Cordero, cédula de identidad 1-1331-030, vecina de San José, en condición de apoderada especial de la empresa **GUIMAR, S.A. DE C.V.**, organizada y existente conforme las leyes de El Salvador, domiciliada en Colonia Escalón Pje Stahl No 156-A Fnl 3 Cl Pte, San Salvador, El Salvador, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:11:21 horas del 8 de noviembre de 2023.

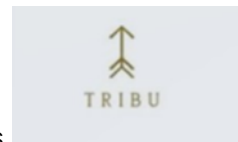
Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 25 de agosto de



2023 la abogada María del Milagro Chaves Desanti, portadora de la cédula de identidad 1-0626-0794, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa GUIMAR, S.A. DE



C.V., solicitó la inscripción de la marca de servicios para proteger y distinguir servicios de restaurante en clase 43 internacional.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 16:11:21 horas del 8 de noviembre de 2023 el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó el signo propuesto, pues consideró que consiste en una marca inadmisibles por razones extrínsecas, con fundamento en el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa GUIMAR, S.A. DE C.V., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. La marca pretendida, a pesar de conformarse por el término preponderante TRIBU inmerso en los distintivos marcarios inscritos, se distingue por encontrarse escrita con una tipografía especial, en letras mayúsculas, color verde musgo; además, encima del vocablo TRIBU posee un diseño de una flecha muy singular, asemejando una pluma de color verde musgo levemente oscuro; por tales motivos el signo solicitado se diferencia de los registrados, de esta forma no existe confusión visual, ni se presenta en el consumidor riesgo de confusión o asociación empresarial.



2. Al comparar la marca solicitada con los signos inscritos, a excepción del denominativo **TRIBU LOUNGE**, claramente se constata que los detalles denominativos como gráficos que presentan los restantes signos hacen que el consumidor logre distinguirlos, como a su origen empresarial, por lo cual no existe confusión visual entre ellos y mucho menos riesgo de confusión o asociación empresarial.


3. Es importante mostrar el lugar de procedencia en donde se usan los distintivos marcarios, por ejemplo, respecto a la marca de fábrica



y comercio su titular está domiciliada en San Ramón, por lo que se presume que de encontrarse en el comercio su producto, ese sería el lugar donde iniciaría actividades; sin embargo, se comprueba en su sitio en Facebook, que su producto es comercializado principalmente en macrobióticas o supermercados en San José, Zona Sur, San Carlos, Sarchí, Puntarenas, Palmares, Naranjo, Limón, Heredia, Guanacaste, Grecia, La Fortuna, Alajuela, Esparza, Cañas, Atenas, Cartago, Turrúcares y San Ramón; de ahí que no se presente confusión entre esta marca y un restaurante.

El nombre comercial **TRIBU LOUNGE** posee un establecimiento comercial situado en San José, que no se logra ubicar en su dirección, igualmente no existe referencia alguna en internet sobre la sociedad titular del signo: TRIBU LATINA S.A., la cual se fusionó con la sociedad Oller.Co S.A., que no guarda relación con servicios de bar y restaurante, al estar relaciona con finanzas.




El nombre comercial  presta sus servicios en un establecimiento comercial ubicado en Heredia, y de la búsqueda en la página de Facebook se comprobó que este refiere a un bar, además su definición gráfica guarda relación con Olafos (jarras de cerveza en distintas presentaciones); por lo cual no se presenta confusión entre un bar y un restaurante.

4. La marca objetada no guarda semejanza con los distintivos marcarios inscritos, además el consumidor no la relacionará a un mismo origen empresarial y mucho menos sus servicios, por estar compuesta de un diseño único y distintivo. Cada marca y nombre comercial se particularizan entre sí al presentar una tipografía, color y elementos gráficos que los individualizan; asimismo, la falta de estos elementos en el nombre comercial **TRIBU LOUNGE**, hace que no se vean afectados los intereses de los titulares de los signos registrados, lo que permite su coexistencia registral.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:



1. Marca de fábrica y comercio  registro 232869, inscrita el 10 de enero de 2014, vigente hasta el 10 de enero de 2024, propiedad de la señora Marjorie Alpízar Rojas, protege en



clase 30 internacional: preparaciones a base de cereales (folios 7 y 8 del expediente principal).

2. Nombre comercial **TRIBU LOUNGE** registro 149396, inscrito el 27 de agosto de 2004, propiedad de TRIBU LATINA S.A., protege un establecimiento comercial dedicado a servicios de bar y restaurante, ubicado en San José de la Librería Universal Sabana, 125 al sur (folios 9 y 10 del expediente principal).



3. Nombre comercial **Tribbu** registro 317008, inscrito el 30 de agosto de 2023, propiedad del señor Fabián Alonso Bonilla Leitón, protege un establecimiento comercial dedicado a venta de alimentos y bebidas, ubicado en Heredia, 200 metros este, 75 norte de los tribunales de justicia (folios 11 y 12 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos que con tal carácter 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 LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE



ESTOS. 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 como aquel “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”; su finalidad radica en lograr la individualización de los productos, servicios o giro comercial al 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, 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 este caso y por las razones que más adelante se expondrán, corresponde traer a colación únicamente lo que dispone el inciso d):

[...]

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.

[...]

Conforme a la normativa transcrita, lo que se busca es 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 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

[...]

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El 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 distinto.

El 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, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

[...]

En este sentido, es necesario confrontar los signos marcarios con base en el artículo 24 incisos a), c) y e) del Reglamento a la Ley de marcas, que señala el deber de examinar los signos con base a la impresión de conjunto que despiertan, calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, analizar 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 un signo igual o similar al pretendido; 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:

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.

[...]

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;

[...]



Ahora bien, antes de realizar el análisis de los signos en pugna, este Tribunal, en aplicación del principio de especialidad, prescinde del cotejo del signo solicitado con la marca de fábrica y comercio



registro 232869, la cual protege preparaciones a base de cereales en clase 30 internacional, debido a que estos productos difieren de los servicios solicitados. De ahí que, el cotejo se realiza con



los siguientes signos:

<u>Marca solicitada</u>	<u>Nombres comerciales inscritos</u>	
	TRIBU LOUNGE	
Servicios de restaurante.	Un establecimiento comercial dedicado a servicios de bar y restaurante, ubicado en San José de la Librería Universal Sabana, 125 al sur.	Un establecimiento comercial dedicado a venta de alimentos y bebidas, ubicado en Heredia, 200 metros este, 75 norte de los tribunales de justicia.

Del análisis en conjunto de los signos se determina que a nivel gráfico se trata de signos mixtos y denominativos; la marca propuesta, a pesar de contar con una parte figurativa y otra denominativa, no posee una fuerte diferenciación con los signos registrados al conformarse por la palabra TRIBU, elemento preponderante en los nombres comerciales inscritos; sin obviar que la parte denominativa prevalece sobre el elemento gráfico, pues generalmente las marcas son recordadas por el elemento denominativo; de ahí que por esa identidad en el vocablo TRIBU se produzca un riesgo de confusión o asociación en los consumidores.

La situación aludida conlleva que, a nivel fonético, al momento de



articular los signos marcarios se vocalizan y escuchan de manera idéntica en el oyente, lo que provoca confusión en el consumidor.

Desde la óptica ideológica la marca solicitada está conformada por la palabra TRIBU y la única diferencia que se presenta con los signos inscritos es en el vocablo en inglés LOUNGE que es parte de uno de los nombres comerciales registrados, cuya traducción al español significa sala de estar, según se encuentra en el siguiente enlace: <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/lounge>, por lo que se trata de un término de uso común para el tipo de servicios que protege el nombre comercial que tampoco evita el riesgo de confusión o permite que el consumidor identifique de forma clara la marca pretendida respecto de ese nombre comercial; es más, al estar conformado el signo solicitado por el vocablo TRIBU podría el consumidor relacionarlos dentro de la misma actividad mercantil de los nombres comerciales inscritos, provocando en el consumidor riesgo de confusión o asociación empresarial.

De conformidad con el cotejo antes realizado no es posible permitir la coexistencia registral de la marca solicitada, al existir riesgo de confusión en el consumidor o de asociación empresarial.

Ahora bien, con relación a los servicios solicitados y el giro comercial de los nombres comerciales inscritos, cabe indicar que se puede solicitar el registro una marca semejante o igual a un signo inscrito, siempre que lo sea para clases distintas de productos o servicios o para la misma clase pero para productos o servicios que no se relacionen o no se presten para crear confusión al público consumidor y a los competidores, lo que ocurre en el presente asunto por cuanto



la marca de servicios propuesta pretende proteger y distinguir servicios de restaurante y los signos inscritos protegen servicios de bar, restaurante, venta de alimentos y bebidas; en consecuencia la marca solicitada se encuentra completamente relacionada con el giro comercial de los signos inscritos, lo que conlleva al consumidor a un riesgo de confusión o asociación empresarial, por lo cual no es posible la coexistencia registral de la marca de servicios solicitada.

En cuanto a lo alegado por la recurrente, una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico y vista la naturaleza mercantil de los signos enfrentados, considera este Tribunal que el signo propuesto presenta identidad con relación a los nombres comerciales inscritos, por lo que, de coexistir en el mercado podría inducir al consumidor a riesgo de confusión o asociación, tal como se ha indicado. En consecuencia, se rechazan sus argumentaciones en cuanto a que existe distintividad en la marca pretendida.

Por otra parte, respecto al agravio referente a la actividad y la ubicación del establecimiento comercial del signo TRIBU LOUNGE, tal argumento no puede ser acogido y no es de referencia para el procedimiento que se ventila, pues este refiere a la inscripción de una marca, y lo alegado por la recurrente corresponde más bien a un procedimiento de cancelación por falta de uso del nombre comercial, situación jurídica que es ajena al objeto del presente proceso.

Finalmente, en cuanto al agravio relativo a la zona geográfica en la que se comercializan los signos registrados, cabe resaltar que en materia de nombres comerciales, debe valorarse que efectivamente se encuentran ligadas a una ubicación específica, que es la



característica propia de los establecimientos comerciales; sin embargo, por la naturaleza dinámica que poseen las marcas, estas pueden eventualmente entrar en interacción con los nombres comerciales inscritos; sin dejar de lado la identidad existente en los signos bajo análisis y sus servicios, por lo cual no es posible conceder el registro solicitado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa GUIMAR, S.A. DE C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:11:21 horas del 8 de noviembre de 2023, la cual se debe confirmar pero por los motivos expuestos por este Tribunal.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa GUIMAR, S.A. DE C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:11:21 horas del 8 de noviembre de 2023, la que en este acto **se confirma** por los motivos señalados. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA SIMILAR O IDÉNTICA A NOMBRE COMERCIAL

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TE: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.53