

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0491-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo



GENTE MAS GENTE, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-3236)

Marcas y otros signos

VOTO 0048-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veintinueve minutos del veintinueve de enero de dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, abogada, vecina de Santa Ana, cédula de identidad 1-1055-0703, en su condición de apoderada especial de la empresa **GENTE MAS GENTE, S.A.**, cédula jurídica 3-101-569828, domiciliada San José, Santa Ana, Pozos, de la iglesia católica 400 metros norte, contiguo a Quebrada Rodríguez, Edificio Pekín, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:25:06 horas del 17 de setiembre de 2018.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LO SOLICITADO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de abril del 2018, la licenciada **REUBEN HATOUNIAN**, en su condición dicha, presentó la solicitud de inscripción como

marca de servicios del signo  para distinguir en clase 35: servicios de

venta al por mayor y al detalle de toda clase de productos, administración de programas de incentivos para la promoción de ventas, organización, operación y supervisión de planes de ventas y de incentivos promocionales, promoción de ventas promoción de ventas a terceros, servicios de gestión de ventas, servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas, ofrecimiento y venta de productos en línea, administración de programas de fidelidad del consumidor, organización y gestión de planes de incentivación y fidelidad empresarial, servicios de estudios de mercado relacionados con la fidelidad de los clientes.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA, AGRAVIOS DE LA APELACIÓN. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 09:25:06 horas del 17 de setiembre de 2018, rechazó el signo solicitado por encontrarse inscrito el nombre comercial **Beto y Mas**, propiedad de **BETO & MAS, S.A.**

La apelante expresa como agravios:

- Que cuenta con 12 registros previos que incluyen dentro de su estructura el término BETO, y protegen servicios similares, por lo que sería ilógico prohibir el uso de dicho vocablo.
- El cotejo que realiza el Registro es erróneo, para el análisis se debe tomar en cuenta que al consumidor le queda el recuerdo del conjunto de elementos del signo, solo la letra B con el diseño podría constituir una marca per se.
- Un correcto cotejo indica que el plano fonético, la letra B inicial marca una diferencia importante dado que se debe pronunciar como “be”. Asimismo, la palabra “tienda” no se encuentra ni remotamente mencionada en el registro citado. Además, en el plano gráfico, el registro citado no tiene ningún tipo de

diseño mientras que la marca solicitada tiene un logo sumamente llamativo y particular, que incluye más de 4 colores, varios tipos de letra, la palabra “tienda” con un diseño particular, así como una especie de bolsa.

- Cita jurisprudencia donde el Tribunal ha concedido o permitido coexistencia registral con diferencias mucho menores que las del presente caso. Solicita se revoque la resolución impugnada.

TERCERO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de rigor.

CUARTO. HECHO PROBADO. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial **Beto y Mas**, propiedad de **BETO & MAS, S.A.**; registro 223943, inscrito el 11 de enero del 2013, para distinguir un establecimiento comercial dedicado al servicio de supermercado en general, ubicado en Heredia, Sarapiquí, Horquetas, Río Frío, costado oeste de la parada de buses (certificación visible a folios 11 y 12 del expediente principal).

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

SEXTO. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES DEBATIDAS. Efectuado el estudio de los agravios de la apoderada de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente al signo objeto de denegatoria le es aplicable el inciso d) del artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos

Distintivos (en adelante Ley de Marcas), puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, en el caso que sea 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.

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:

- La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- 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.
- 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.

Se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los servicios y giro comercial que protegen.

SIGNO SOLICITADO



Servicios de venta al por mayor y al detalle de **toda clase de productos**, administración de programas de incentivos para la promoción de ventas, organización, operación y supervisión de planes de ventas y de incentivos promocionales, promoción de ventas a terceros, servicios de gestión de ventas, servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas, ofrecimiento y venta de productos en línea, administración de programas de fidelidad del consumidor, organización y gestión de planes de incentivación y fidelidad empresarial, servicios de estudios de mercado relacionados con la fidelidad de los clientes.

NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO

BETO y MAS

Un establecimiento comercial dedicado al servicio de **supermercado en general**.

Desde el punto de vista **gráfico**, se determina que entre el signo solicitado



, y el nombre comercial registrado **BETO y MAS**, existen más semejanzas que diferencias, la parte figurativa (bolsa, colores y rectángulo) del signo solicitado no viene a ejercer la distintividad requerida para que se individualice e identifique. La parte denominativa **BETO** ejerce en el signo propuesto y en el nombre comercial inscrito el elemento preponderante que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los servicios. Los términos “**B**” “**tienda**” y “**mas**”, no son elementos que puedan marcar pautas importantes para determinar una diferencia.

Ante tales similitudes el consumidor puede válidamente considerar que ambos tienen un mismo origen empresarial.

Esa parte denominativa (BETO), es lo primero que percibe el consumidor y lo que queda grabado en su memoria. La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor

diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada uno de ellos un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista, sin análisis pormenorizados.

Por lo citado desde el punto de vista gráfico los signos presentan mucha semejanza ya que el consumidor percibe de inmediato los términos semejantes **BETO**, el consumidor por lo general a través de su memoria visual, recuerda aquellos elementos característicos del signo distintivo original, pero no los elementos secundarios que puedan diferenciarlos. Entonces, si se asemejan en sus elementos preponderantes, las diferencias no tendrán aptitud suficiente para evitar la confusión.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación es muy similar, no existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados ya que el elemento denominativo preponderante a pronunciar es idéntico. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma idéntica en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y **al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad**, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización, a la hora de vocalizar los signos el consumidor muy posiblemente no pronunciará la letra “B” o el genérico “TIENDA”, el consumidor se enfoca en la pronunciación del recuerdo de la palabra distintiva **BETO**.

En el campo ideológico los signos evocan el hipocorístico (beto) de algunos nombres propios como Alberto, Humberto entre otros, por lo que si existe similitud en este punto.

Ahora bien, como bien señala el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, decreto ejecutivo 30233-J, en su artículo 24 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. [...]”, por lo que procede analizar si los servicios y el giro comercial a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una 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 distinguiría ***servicios de venta al por mayor y al detalle de toda clase de productos, administración de programas de incentivos para la promoción de ventas, organización, operación y supervisión de planes de ventas y de incentivos promocionales, promoción de ventas promoción de ventas a terceros, servicios de gestión de ventas, servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas, ofrecimiento y venta de productos en línea, administración de programas de fidelidad del consumidor, organización y gestión de planes de incentivación y fidelidad empresarial, servicios de estudios de mercado relacionados con la fidelidad de los clientes***, y el nombre comercial registrado ***servicios de supermercado en general***.

Lo anterior nos demuestra claramente que los servicios de la marca solicitada ***de venta al por mayor y al detalle de toda clase de productos***, son exactamente los mismos que se prestan con el giro comercial del signo registrado ***servicios de supermercado en general***, y los demás servicios de la marca pretendida se

relacionan con los servicios de supermercado en general, esto sumado a la identidad gráfica, fonética e ideológica es un obstáculo para permitir la coexistencia registral de los signos.

En este caso, el consumidor puede atribuir a un mismo origen empresarial los servicios y giro comercial prestado.

Indica la recurrente que cuenta con 12 registros de la palabra “beto” para los mismos servicios y que por ello debe registrarse la marca, debe indicarse al impugnante que cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido por lo que la existencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente. De igual forma el Tribunal se debe circunscribir a cada caso en específico, el hecho que un voto del Tribunal avale la coexistencia de otros signos, no es vinculante para el caso de estudio, son supuestos de hecho totalmente distintos.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos cotejados por encontrarse inscrito el nombre comercial “**BETO y MAS**”, y que de



permitirse la inscripción de la marca solicitada se quebrantaría con lo estipulado en el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas, lo pertinente es declarar sin lugar el recurso de apelación contra de la resolución venida en alzada, la cual se confirma en todos sus extremos.

SETIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GENTE MAS GENTE, S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:25:06 horas del 17 de setiembre del 2018, la cual en este acto



se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado “**B**” en clase 35. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Leonardo Villavicencio Cedeño

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/LVC/GOM

MARCA SIMILAR O IDÉNTICA A NOMBRE COMERCIAL

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.10