

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0573-TRA-PI**

**Oposición a inscripción del nombre comercial “SANTAKALAKA (DISEÑO)”**

**ERICK ROBERTO MIGUEL INCLAN, apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen 2016-12448)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

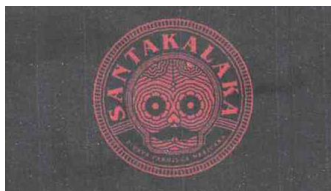
***VOTO 0230-2018***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta minutos del cinco de abril de dos mil dieciocho.**

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Lic. Ricardo Alberto Vargas Valverde, abogado, cédula de identidad 1-653-276, vecino de San José, en su condición de apoderado especial del señor Erick Roberto Miguel Inclan, empresario, cédula de residencia 122200805016, vecino de San Rafael de Escazú, en su condición personal, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:02:58 horas del 11 de julio de 2017.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Por memorial presentado el 21 de diciembre de 2016, el señor Erick Roberto Miguel Inclan, de calidades indicadas y en su condición dicha, solicitó la inscripción del nombre comercial



para proteger: “*Preparación de alimentos y bebidas*”.

**SEGUNDO.** Una vez publicados los edictos para atender oposiciones y dentro del término de ley, mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de marzo de 2017, la Licda. Adriana Calvo Fernández, en su condición de apoderada especial de la empresa ANRA S.A DE C.V, presentó oposición a la solicitud de inscripción de la marca anteriormente indicada.

**TERCERO.** Mediante la resolución dictada a las 14:02:58 horas del 11 de julio de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió acoger la oposición incoada por la compañía ANRA

S.A DE C.V, contra la solicitud de inscripción del nombre comercial solicitado por el señor Erick Roberto Miguel Inclan, la cual se deniega.



**CUARTO.** En fecha 22 de setiembre de 2017, el Lic. Ricardo Alberto Vargas Valverde, apoderado especial de Erick Roberto Miguel Inclan, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución anteriormente citada.

**QUINTO.** Por resolución dictada a las 15:08:28 horas del 22 de setiembre de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve: “...I) *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria .... II) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...*”. En razón de ello entra a conocer este Órgano de alzada.

**SEXTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le 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 a las deliberaciones de ley.

***Redacta el juez Alvarado Valverde, y;***

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho de tal carácter el siguiente:

- Que la compañía ANRA S.A. DE. C.V, es titular de la marca de servicios



registro 247126, en clase 43 internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de restauración (alimentación)*”, inscrita el 2 de octubre de 2015 y vigente al 2 de octubre de 2025. (v.f 57 expediente principal)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza para la resolución del presente proceso.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial determinó acoger la oposición incoada por la compañía ANRA S.A DE C.V,



contra la solicitud de inscripción del nombre comercial solicitado por el señor Erick Roberto Miguel Inclan, la cual se deniega. Lo anterior, en virtud de que el signo marcario propuesto incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el Lic. Ricardo Alberto Vargas Valverde, en su condición de apoderado especial del señor Erick Roberto Miguel, en su escrito de agravios manifestó que, su mandante solicito la inscripción del nombre comercial SANTAKALAKA, que no tiene ninguna similitud gráfica, fonética e ideológica, con la marca “LA CALACA”. Que el nombre comercial solicitado cuenta

con un significado, según la Real Academia de la Lengua Española, significa: *“Parloteo, entre otras acepciones técnicas. Los indígenas mexicanos asociaban el término a una festividad de muerte y calaveras, conocidas hasta el día de hoy”*, dicha festividad se llama las SANTAS KALAKAS, y el término empleado por el opositor “CALACA” no tiene significado. Agrega, que la marca inscrita propiedad de la compañía opositora no cuenta con explotación comercial actualmente en el país. Por lo anterior, solicita se rechace la oposición y se inscriba el nombre comercial “SANTAKALAKA”.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, 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 productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre éstos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el Registro aplicó para el caso que ahora nos ocupa el artículo 14, 18 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los cuales son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes, ya que éste puede producirse no

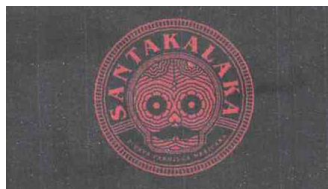
solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irreregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se soliciten para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Así las cosas, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea, de carácter visual, auditivo o ideológico.

En este sentido, el Registrador a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten ambos signos, 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 hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que este procedimiento se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Ahora bien, del análisis realizado por este Tribunal se determinó que los signos cotejados efectivamente contienen similitudes tan palpables que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico, a la luz de las siguientes consideraciones:



Obsérvese, que el nombre comercial solicitado y la marca de servicios



inscrita respecto al nivel gramatical estos denominativos se conforman por las frases “SANTAKALAKA” y “LACALACA” que si bien el signo marcario propuesto utilizan elementos diferentes en su conformación como lo es el empleo de las letras S-N-T-K, ello no le proporciona mayor distintividad respecto del contenido del registro inscrito.

Lo anterior, en virtud de que a nivel auditivo a la hora de ejercer su pronunciación la parte dominante recae en la frase “KALAKA” que, pese a estar escrito con la letra K en el signo propuesto y C en el registro inscrito “CALACA” se escucha de manera idéntica, y es precisamente dicha relación sonora que podría inducir al consumidor a encontrarse en una eventual confusión respecto de las marcas.



Aunado a ello, también se logra apreciar que el signo propuesto en la parte figurativa comparten la imagen de una calavera integrada como elemento central, donde la grafía del signo solicitado se encuentra trazado en líneas de color rojo, imagen que no podríamos obviar es semejante al diseño empleado en el registro inscrito a pesar de estar conformado por líneas de color negro, lo cual genera no solo una similitud gráfica, sino también ideológica entre signos.

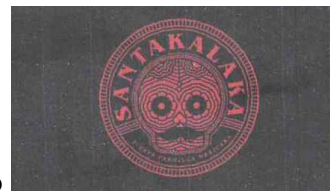
Ahora bien, cabe recordar que el contexto ideológico contenido en un signo marcario se presenta con el significado de las palabras empleadas, sin embargo, para el caso bajo examen si bien la denominación propuesta no cuenta con un significado dada su conformación gramatical, el registro inscrito y específicamente la dicción “CALACA” si tiene significado, según el concepto dado por

la Real Academia Española, refiere: “... 1.ª. *Hond. Méx. Muerte (figura del esqueleto humano). La calaca. 2.ª. coloq. Méx. Cráneo (caja del encéfalo). ...*”, en este sentido, las expresiones “CALACA” vrs. “KALAKA” evocan la misma idea en la mente del consumidor, aunado efectivamente al empleo del diseño que las conforma, y con ello la posibilidad de ser confundido.

Por otra parte, respecto del giro comercial solicitado queda claro que este se encuentra totalmente relacionado con los servicios que en clase 43 protege la marca inscrita, sea, “*servicios de restauración y alimentos*”, no siendo posible de esa manera su coexistencia registral.

Ahora bien, teniendo presente que los signos contrapuestos son similares y que su objeto de protección se encuentra relacionado, comparte este Tribunal el razonamiento esbozado por él a quo en la resolución venida en Alzada, por cuanto al realizar el cotejo marcario se denota que los signos presentan más similitudes que diferencias y por ello es evidente que pueden causar confusión en el consumidor, al no existir suficientes elementos que permitan identificar e individualizar los servicios de un empresario respecto de los ofrecidos por el otro. De tal forma que, para el caso bajo examen siendo que lo que se pretende registrar es un nombre comercial, se debe proceder con el rechazo conforme lo dispone el artículo 65° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En atención a las consideraciones expuestas, este Tribunal concluye que no es posible la



coexistencia registral del nombre comercial solicitado al acreditarse que existen elementos a nivel gráfico, fonético e ideológico que pueden producir riesgo de confusión y asociación para los consumidores que pretendan adquirir los productos o servicios de una y otra empresa, siendo procedente su rechazo.

**QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS.** Señala el apelante que, su mandante solicito la inscripción



del nombre comercial SANTAKALAKA, que no tiene ninguna similitud gráfica, fonética e ideológica, con la marca “LA CALACA”. De lo indicado anteriormente por el petente se remite al considerando cuarto de esta resolución donde se determinaron los motivos de inadmisibilidad contemplados en la presente solicitud, conforme al artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros Signos distintivos, y artículo 24 incisos a), c), d), e), f) de su Reglamento, por ende, su denegatoria.

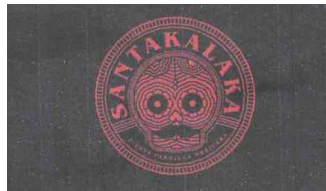
Que el nombre comercial solicitado cuenta con un significado, según la Real Academia de la Lengua Española, significa: *“Parloteo, entre otras acepciones técnicas. Los indígenas mexicanos asociaban el término a una festividad de muerte y calaveras, conocidas hasta el día de hoy”*, dicha festividad se llama las SANTAS KALAKAS, y el término empleado por el opositor “CALACA” no tiene significado. Respecto del citado argumento cabe acotar que el mismo no es acogido en virtud de que tal y como fue analizado y se evidencia del considerando cuarto de esta resolución el registro inscrito si cuenta con significado. Sin embargo, este Tribunal estima que tal consideración ratifica los motivos del rechazo de la presente solicitud.

Agrega, que la marca inscrita propiedad de la compañía opositora no cuenta con explotación comercial actualmente en el país. Respecto del citado extremo cabe indicar por parte de este Tribunal, que si la empresa titular del registro inscrito no ejerce el uso del signo es una situación que no puede ser atendida en la presente gestión, debiendo instar el procedimiento respectivo que establece la legislación marcaria para dichos efectos. Ello, en virtud de que para concederle la protección registral a un signo marcario en este caso el nombre comercial, este debe superar la etapa de calificación contenida en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, tal y como de esa manera lo preceptúa el artículo 66 del procedimiento de registro de nombres comerciales, que indica: *“[...] Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas [...].”* Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en este sentido.



Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal

concluye que entre el nombre comercial solicitado



presentado por el



señor Erick Roberto Miguel Inclan, y la marca de servicios inscrita registro 247126, propiedad de la empresa ANRA, S.A, DE C.V, existe similitud gráfica, fonética e ideológica, en tal grado que impide su coexistencia registral, lo cual conlleva a la posibilidad de un riesgo de confusión y asociación empresarial, por lo que, este Órgano de alzada, concuerda con el Registro en su disposición de declarar con lugar la oposición interpuesta y denegar la solicitud de registro del nombre comercial solicitado.

Por las consideraciones dadas lo procedente es declarar SIN LUGAR los recursos de apelación presentado por el Lic. Ricardo Alberto Vargas Valverde, abogado, cédula de identidad 1-653-276, apoderado especial del señor Erick Roberto Miguel Inclan, en su condición personal, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:02:58 horas del 11 de julio de 2017, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declaran **SIN LUGAR** los recursos de apelación interpuesto por el Lic. Ricardo Alberto Vargas Valverde, abogado, cédula de identidad 1-653-276, apoderado especial del señor Erick Roberto Miguel Inclan, en su condición personal, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:02:58 horas del 11 de julio de 2017, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.** -

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTORES**

- Oposición a la Inscripción de la marca
- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38

**DESCRIPTOR**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**