

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0211-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL:

GO GO FOOD SERVICE, S.R.L., apelante



REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN N°. 2018-9328)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0337-2021

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a diez horas con cuarenta y seis minutos del veintitrés de julio de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Adriana Calvo Fernández, vecina de San José, Escazú, cédula de identidad 1-1014-0725, en su condición de apoderada especial de la empresa **GO GO FOOD SERVICE, S.R.L.**, cédula de persona jurídica, 3-102-764233, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en Costa Rica, San José, Escazú, San Rafael, 880 metros noroeste del cruce a Multiplaza Escazú, en calle Mangos, Ofibodegas Capri, local L-9, (7), en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial (hoy Registro de la Propiedad Intelectual), a las 09:16:45 horas del 12 de diciembre de 2018.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 10 de octubre de 2018, la abogada Adriana Calvo Fernández, de calidades indicadas, en su condición de apoderada especial de la empresa **GO GO FOOD SERVICE S.R.L.**, solicita la inscripción del



signo, como nombre comercial, para proteger y distinguir, un establecimiento comercial dedicado a la venta de alimentos y bebidas preparadas tipo mercado o tienda de conveniencia, ubicado en San José, Plaza de la Cultura local comercial en el Hotel Costa Rica (contiguo a Helados Pops).


Mediante resolución final dictada a las 09:16:45 horas del 12 de diciembre de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial (hoy Registro de la Propiedad Intelectual), denegó la inscripción por derechos de terceros, de conformidad al artículo 65 de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos.


Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial (hoy Registro de la Propiedad Intelectual), el 17 de diciembre de 2018, la abogada Adriana Calvo Fernández, en su condición de apoderada especial de la empresa **GO GO FOOD SERVICES S.R.L.**, apeló, argumentando que el nombre comercial solicitado es mixto conformado por el diseño de dos bicicletas y las palabras MART E DELI. El signo analizado en su conjunto es suficientemente distintivo. El signo solicitado en relación con los signos inscritos es totalmente diferente y no existe confusión.

Señala, que en relación con el nombre comercial G.O. únicamente comparte el vocablo MART que significa mercado y que es genérico. No hay relación entre el nombre comercial solicitado y el registrado ya que dicho signo es G.O. y no los términos GO GO. Además, el vocablo GO es descriptivo y por lo tanto no es susceptible de apropiación ya que su significado es llevar. Además, indica, que

desde el punto de vista ideológico cada signo tiene su propio significado, por lo que analizados en su conjunto y globalmente son totalmente distinguibles y diferenciables entre sí.

Aduce que no hace reserva de los términos GO, MART ni DELI aisladamente, sino del elemento figurativo en su conjunto. Aporta comprobante de pago de la tasa oficial de 25 dólares por la modificación.

Manifiesta, que su representada ha solicitado la cancelación por falta de uso del nombre comercial , registro número 208606, propiedad de CA Mart Holdings LLC.

Además, sostiene que el nombre comercial solicitado es totalmente diferente de los nombres comerciales registrados DELI-MART,  y de la marca DELI-MART, sin que exista riesgo de confusión para el consumidor.


Solicita se reconsidere la posición y se revoque la resolución.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, la existencia de los siguientes signos a nombre de la empresa **INVERSIONES LOLA DE COSTA RICA, S.A.:**


**1.-** Marca de comercio **DELI-MART**, fecha de solicitud 16 de agosto de 2012, registro 223370, inscrita el 14 de diciembre de 2012, vigente hasta el 14 de diciembre de 2022, protege en clase 35 de la nomenclatura internacional, venta de abarrotes, artículos para el hogar y artículos de uso personal. (folios 8 a 9 del expediente principal).

2.- Nombre Comercial **DELI-MART**, fecha de solicitud 16 de agosto de 2012, registro 223241, inscrito el 14 de diciembre de 2012, protege en clase 49 de la nomenclatura internacional, un establecimiento comercial dedicado a mini super, venta de abarrotes, artículos para el hogar y artículos de uso personal, ubicado en San José, San Pedro de Montes de Oca, del bar Río veinticinco metros al este, contiguo a Restaurante Subway. (folios 10 a 11 del expediente principal).



3.- Nombre Comercial , fecha de solicitud 9 de mayo 2013, registro 229450, inscrito el 9 de agosto de 2013, protege en clase 49 de la nomenclatura internacional, un establecimiento y cadena comercial de supermercados ubicados por todo el país, o mini super, auto servicio rápido y permanente, para la venta y distribución de productos comestibles tales como abarrotes, comidas preparadas, servicios de cafetería, panadería, artículos para el hogar y de limpieza, artículos de uso personal, artículos de librería, ubicado en San José, San Pedro de Montes de Oca, Barrio Los Yoses, 50 metros al Sur del Restaurante Le Chandelier, casa esquinera. (folios 12 a 13 del expediente principal).



4.- El nombre comercial , registro 208606, de la empresa CA MART HOLDINGS LLC, se encuentra cancelada desde 11 de diciembre de 2019. (folios 00008 a 00009 del legajo digital de apelación).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**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 artículo 65 de la Ley de Marcas brinda los criterios para rechazar un nombre comercial.

**Artículo 65.-Nombres comerciales inadmisibles.** Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia, el origen empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.

Así, tenemos que los requisitos que debe cumplir todo nombre comercial para ser considerado como tal y acceder a la publicidad registral, son: a) **perceptibilidad**, es capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos); b) **distintividad**, en otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2 ibidem); c) **decoro**, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 ibidem); y d) **inconfundibilidad**, vale aclarar, que no se preste para causar confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 Ley de marcas citado). De tal suerte, que al momento de ser examinado

el nombre comercial que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora.

El registro del nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, Manuel Guerrero, citando a Ernesto Rengifo, resalta varias funciones del nombre comercial:

- 1) La función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares; 2) La función de captación de clientela; 3) La función de concentrar la buena reputación de la empresa, y 4) La función publicitaria. (Guerrero Gaitán, Manuel. El Nuevo Derecho de Marcas. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, p.265).

De la cita transcrita, se puede indicar que el nombre comercial cumple dos funciones esenciales, que están estrechamente relacionadas a su admisibilidad:

- 1) Identifica el establecimiento comercial del empresario, ubicado físicamente en el territorio costarricense, en el tráfico mercantil.
- 2) Distingue la actividad empresarial de las demás empresas que desarrollan actividades empresariales idénticas o similares.

Con relación a lo expuesto, y antes de entrar a realizar la comparación entre el nombre comercial solicitado y la marca y los nombres comerciales inscritos. Este Tribunal advierte que, en la confrontación de tales signos, no corresponde llevar a

cabo el examen del nombre comercial , registro 208606, de la empresa

CA MART HOLDINGS LLC, dado que se encuentra cancelado desde 11 de diciembre de 2019, según rola a folios 00008 a 00009 del legajo digital de apelación.

En virtud de la aclaración indicada, se analiza el nombre comercial solicitado, a efecto de determinar si es posible su inscripción, ello, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, se efectúa el cotejo entre el signo propuesto y los signos inscritos, desde el contexto gráfico, fonético e ideológico, así como desde el punto de vista del giro comercial y los servicios.

### **NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO**



Para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta de alimentos y bebidas preparadas tipo mercado o tienda de conveniencia, ubicado en San José, Plaza de la Cultura local comercial en el Hotel Costa Rica (contiguo a Helados Pops).

### **MARCA REGISTRADA**

### **DELI-MART**

**registro 223370**

**TITULAR: INVERSIONES LOLA DE COSTA RICA, S.A.**



**En clase 35, protege:** venta de abarrotes, artículos para el hogar y artículos de uso personal

**NOMBRE COMERICAL REGISTRADO**

**DELI-MART**

**registro 223241**

**TITULAR: INVERSIONES LOLA DE COSTA RICA, S.A.**

Para distinguir un establecimiento comercial dedicado a mini super, venta de abarrotes, artículos para el hogar y artículos de uso personal, ubicado en San José, San Pedro de Montes de Oca, del bar Río veinticinco metros al este, contiguo a Restaurante Subway.

**NOMBRE COMERICAL REGISTRADO**

**registro 229450**



**TITULAR: INVERSIONES LOLA DE COSTA RICA, S.A.**

Para distinguir un establecimiento y cadena comercial de supermercados ubicados por todo el país, o mini super, auto servicio rápido y permanente, para la venta y distribución de productos comestibles tales como abarrotes, comidas preparadas, servicios de cafetería, panadería, artículos para el hogar y de limpieza, artículos de uso personal, artículos de librería, ubicado en San José, San Pedro de Montes de Oca, Barrio Los Yoses, 50 metros al Sur del Restaurante Le Chandelier, casa esquinera. (folios 12 a 13 del expediente principal).




En un análisis de conjunto de los signos solicitado e inscritos, se observa que el

nombre comercial que se pretende registrar  (**GO.GO MART E DELI**), se compone de un diseño que asemeja a dos bicicletas de color verde claro, formando las palabras **GO.GO**, que traducidas del inglés al español significan “**IR IR**”, están separadas por un punto de color verde oscuro, y debajo se encuentran las palabras **MART E DELI**, en letra imprenta mayúscula, en color verde oscuro. Como puede apreciarse, el elemento figurativo conformado por las letras **GO.GO**, es el de mayor percepción e impacto dentro del signo, por lo que no pasa desapercibido a los ojos del público consumidor, de ahí, que cuenta con un fuerte carácter distintivo, mientras que las palabras **MART E DELI**, ocupan en el conjunto, una posición secundaria, es decir, poco significativa. El término **MART**, tal y como lo indica la propia apelante cuando cita el Diccionario Inglés-Español Cambridge, se define como: “tienda” (<https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/mart>) y **DELI** se define como, “delicatessen”, este vocablo “delicatessen”, el Diccionario en línea de la Lengua Española, Edición Tricentenario, Actualización 2020, lo define como: “...1. f. pl. Alimentos selectos. 2. m. o f. Tienda donde se venden delicatessen”, de manera tal, y partiendo de su significado, podríamos decir, que la expresión **MART E DELI**, aparte de ocupar una posición secundaria, es una frase de uso común e informativa, necesaria en el comercio, por ende, carente de aptitud distintiva. Los signos inscritos, la marca de comercio, registro, **223370**, clase 35 de la nomenclatura internacional, y el nombre comercial registro **223241**, están formados por las palabras **DELI-MART**, y el nombre comercial, registro **229450**, se compone de la frase, **DELI MART Mi mercadito de paso (diseño)**.

De los signos inscritos y el solicitado se tiene que estos en su estructura gramatical

comparten las palabras **MART y DELI**, y de acuerdo con el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial (hoy Registro de la Propiedad Intelectual), estas palabras que tienen en común es el impedimento que a su criterio imposibilita la inscripción del signo solicitado. Respecto a este punto, debe indicarse por parte de este Tribunal que el signo propuesto es mixto, y no solo tiene las palabras **MART E DELI**, por consiguiente, el examen no puede únicamente centrarse en esos vocablos, ya que este, aparte de dichas palabras, cuenta con un componente figurativo en forma de bicicleta, formando las palabras **GO.GO**, que generan distintividad al conjunto, y lo diferencia de los signos registrados, sin que provoque riesgo de confusión así como riesgo de asociación empresarial en el público destinatario.

Partiendo de lo expuesto, podríamos decir que, desde el punto de vista **gráfico o**

**visual**, si bien es cierto el signo solicitado , comparte el término **DELI-MART**, de los signos inscritos, en cuanto al resto de los elementos que lo conforman no existe similitud, ya que contiene un particular diseño y composición, formado por la figura de una bicicleta y los vocablos **GO.GO**, que posee suficientemente fuerza distintiva para que el público destinatario pueda percibirla de manera distinta a los signos previamente registrados.

En el campo **fonético o auditivo**, y tomando en consideración lo indicado líneas arriba, la pronunciación y sonoridad de los signos **GO.GO**, **DELI MART**, y “**DELI MART** Mi mercadito de paso”, es muy diferente, por lo que no existe riesgo de confusión ni de asociación empresarial, en igual sentido, en el campo **ideológico o conceptual**, los signos transmiten conceptos diferentes.

Como se indicó anteriormente, el signo solicitado no solo se constituye de los elementos MART E DELI, sino también de otros componentes, y de conformidad con el artículo 28 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, es posible su inscripción; esta norma dispone:

**Elementos no protegidos en marcas complejas.** Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio. (el subrayado no es del original)

Por lo que tiene suficiente distintividad para ser objeto de inscripción, en tanto el diseño y su particular composición, formado por las palabras **GO.GO**, lo hace novedoso, y le permiten cumplir con las características que un signo debe tener.

Indicado lo anterior, se determina que la marca de comercio, registro **223370**, en **clase 35**, protege, venta de abarrotes, artículos para el hogar y artículos de uso personal, el nombre comercial, registro **223241**, protege, un establecimiento comercial dedicado a mini super, venta de abarrotes, artículos para el hogar y artículos de uso personal, ubicado en San José, San Pedro de Montes de Oca, del bar Río veinticinco metros al este, contiguo a Restaurante Subway, y el registro **229450**, protege, un establecimiento y cadena comercial de supermercados ubicados por todo el país, o mini super, auto servicio rápido y permanente, para la venta y distribución de productos comestibles tales como abarrotes, comidas preparadas, servicios de cafetería, panadería, artículos para el hogar y de limpieza, artículos de uso personal, artículos de librería, ubicado en San José, San Pedro de Montes de Oca, Barrio Los Yoses, 50 metros al Sur del Restaurante Le Chandelier,

casa esquinera; el nombre comercial solicitado, busca la protección de: un establecimiento comercial dedicado a la venta de alimentos y bebidas preparadas tipo mercado o tienda de conveniencia, ubicado en San José, Plaza de la Cultura local comercial en el Hotel Costa Rica (contiguo a Helados Pops), tal y como se desprende los servicios de la marca registrada y el giro comercial de los nombres comerciales inscritos, se encuentran dentro de la misma actividad mercantil, sea, dentro de la misma gama de productos comercializados por el signo solicitado, que en su generalidad sería abarrotes, sin embargo, dicha identidad no constituye una limitante para que el signo pretendido pueda ser objeto de registro, ello, porque como se indicó líneas arriba, el público destinatario puede percibir el elemento distintivo del signo solicitado, sea, su diseño y particular composición, formando las letras **GO.GO**, lo que añade muy fuertemente aptitud distintiva al conjunto a registrar.

Al tenor, de lo anterior, los agravios de la recurrente deben acogerse, ya que al analizar los signos en conflicto y efectuado el cotejo, es clara la diferencia, gráfica, fonética e ideológica, entre ellos. De ahí, que este Tribunal considera que el signo solicitado goza de distintividad, por lo que no transgrede el artículo 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, siendo lo procedente revocar la resolución venida en alzada, para que se continúe con el trámite de inscripción del nombre comercial pedido, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiese.


**SEXTO. SOBRE LO QUE DE SER RESUELTO.** Por los argumentos y citas legales expuestas, debe declararse con lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción del nombre comercial pedido, presentado por la abogada Adriana Calvo Fernández, en representación de la empresa apelante,

**GO GO FOOD SERVICE, S.R.L.**, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiese.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Adriana Calvo Fernández, en su condición de apoderada especial de la empresa **GO GO FOOD SERVICE, S.R.L.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial (hoy Registro de la Propiedad Intelectual), a las 09:16:45 horas del 12 de diciembre de 2018, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el



trámite de inscripción del nombre comercial , para proteger y distinguir, un establecimiento comercial dedicado a la venta de alimentos y bebidas preparadas tipo mercado o tienda de conveniencia, ubicado en San José, Plaza de la Cultura local comercial en el Hotel Costa Rica (contiguo a Helados Pops), si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiese. 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 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**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Carlos José Vargas Jiménez**

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/CJVJ

## **DESCRIPTORES**

### **NOMBRES COMERCIALES**

**TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL**

**TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS**

**TNR: 00.42.22**