

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0130-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios

(LA ANTOJERIA SABOR CON AMOR) (43)

GONZALEZ Y ASOCIADOS ZMB SRL., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente

de origen 2016-10700)

Marcas y otros Signos



VOTO 0394-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veinticinco minutos del diez de agosto del dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Andrea Meléndez Corrales, con carné del Colegio de Abogados 16275, apoderado especial de la señora Zaida Iris González Villalobos, mayor, comerciante, con cédula de identidad 6-250-041, vecina de Heredia, apoderada generalísima de GONZALEZ Y ASOCIADOS ZMB SRL, con cédula de persona jurídica 3-102-domiciliada en San Francisco de Heredia, Condominio Hacienda San Agustín casas 6-J, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:54:22 horas del 1 de febrero del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las 11:19:45 horas del 1 de noviembre del 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la señora Zaida Iris González Villalobos, en su condición de gerente de GONZALEZ Y ASOCIADOS ZMB SRL, solicitó la inscripción de la



marca de servicios  , en clase 43 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “*Servicios de alimentación*”.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:54:22 horas del 1 de febrero del 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la marca solicitada para inscripción*”.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 14:13:38 horas del 8 de febrero del 2017, la licenciada Andrea Meléndez Corrales, representante de la señora Zaida Iris González Villalobos, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Que 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 las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca de



servicios  registro 197797, cuyo titular es Alfredo Espinoza Morales, vigente al 6 de enero del 2020, en clase 43 internacional, para proteger y distinguir “*Servicios de ventas de comidas típicas mexicanas a publico demandante así como por la vía de entrega Express*” (v.f. 6, y 26 legajo de apelación).

- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el siguiente nombre comercial LA ANTOJERIA MEXICANA, registro 203726, cuyo titular es Alfredo Espinoza Morales, desde el 17 de setiembre del 2010, en clase 49 internacional, para proteger y distinguir un “*Establecimiento comercial dedicado a la venta de comida rápida mexicana y servicio de express de ese mismo tipo de comida*” (v.f. 8)

- 3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita el siguiente nombre



comercial registro 150799, cuyo titular es Evertt Lee Riggs, desde el 10 de enero del 2005, en clase 49 internacional, para proteger y distinguir un “*Establecimiento comercial dedicado a restaurante de venta de comidas rápidas*” (v.f. 10, y 28 legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial,



determinó rechazar la inscripción de la marca  , para los servicios de clase 43. Que siendo inminente el riesgo de confusión al coexistir estos signos en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios distintivos, siendo que la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la apoderada especial de la Zaida Iris González Villalobos, manifestó en sus agravios que, tiene derecho a comercializar una marca siempre y cuando la misma no afecte ninguna marca protegida; que su marca no tiene similitud alguna con la marca LA ANTOJERIA MEXICANA pues esta se enfoca en comida mexicana mientras que el signo propuesto no, que aunque tienen en común la palabra Antojería posee suficientes elementos distintivos para no crear confusión, como el hecho que la marca propuesta se enfoca en antojos caseros y comida casera en mariscos, identificada en el diseño de una hormiga con un plato de mariscos. Que los logos son completamente diferentes y no existe parecido entre una hormiga y un chile

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios por tratarse de producto o servicio similares o relacionados. Así se desprende, tanto de la conceptualización del artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que indica:

Artículo 2°- Definiciones. Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos: [...] Nombre comercial: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado. [...]

Ahora bien, para que prospere el registro de la marca se servicios, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último, tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios que los identifiquen en el tráfico mercantil de entre otros que se comercializan.

Asimismo, a fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas se ordena su cotejo, lo cual aporta un elemento objetivo para determinar si los signos contienen en sí mismos tantas diferencias que hagan posible su inscripción o por el contrario, sean denegados ante la confusión de uno con el otro.

En este sentido el mencionado artículo señala:

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;...”

En el caso que nos ocupa, la marca de servicios y nombres comerciales inscritos y la marca de servicios propuesta, son los siguientes:

	 <p>-----</p> <p>LA ANTOJERIA</p> <p>MEXICANA</p>	
<p><i>Marca de Servicios solicitada</i></p>	<p><i>Marca de Servicios y Nombre Comercial inscritos</i></p>	<p><i>Nombre Comercial inscrita</i></p>

Gráficamente, y en lo que refiere a los términos etimológicos, todas incluyen y coinciden en la denominación o término genérico **ANTOJERIA**, palabra de uso común, descriptor de la actividad en general y giro de algunos establecimientos para el sector de la alimentación, como los que en este momento se analizan. Los signos genéricos son aquellos que hacen referencia al producto y/o servicio de la manera como éste es habitualmente conocido en el mercado, y son considerados necesarios dentro del comercio, se trata de un elemento que no es objeto de protección registral, debiendo estudiarse otros elementos, de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas.

“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.”

Desde el punto de vista fonético, podría existir una coincidencia únicamente al pronunciarse la palabra **ANTOJERIA**, pues las marcas y nombres comerciales en cuestión la comparten, por ello deben de estudiarse otros elementos que las incorporan, y que son los demás apelativos como “... **SABOR CON AMOR**” “...**MEXICANA**” “**EL BURRO LOCO...**”, donde el consumidor podrá diferenciarlas al escucharlas y que hacen la diferencia en el sector.

Ideológicamente, entre los signos inscritos y la marca solicitada podría existir una similitud conceptual que evoca en la memoria o el recuerdo del público consumidor una misma idea o característica que podría impedir diferenciar una marca de la otra. Sin embargo el aspecto gráfico de la solicitada junto con los respectivos diseños la hacen muy diferente, capaz de ser identificado, plenamente por el consumidor.

Este Tribunal ha expresado en diversas resoluciones que la parte denominativa constituye ser el elemento que el consumidor va a recordar al momento de hacer uso de la marca en el comercio. En la propuesta el término “LA ANTOJERIA SABOR CON AMOR” presenta diferencias marcadas en relación a las denominaciones inscritas “LA ANTOJERIA MEXICANA” y “EL BURRO LOCO ANTOJERIA” lo que ayuda que no se produzca confusión en cuanto a este aspecto.

Por otra parte, la impresión de conjunto como principio básico de comparación, que no busca desmembrar el signo en estudio, sino analizarlo sucesivamente y no en forma simultánea con otros (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro), es por lo que la marca en cuestión cumple con los preceptos regulados en la ley marcaria, toda vez que cuenta con la suficiente *distintividad* para los servicios que pretende amparar sin causar engaño o confusión.

En sus diseños, las figuras van desde una hormiga color terracota con sombrero de chef que en una de sus seis patas lleva un plato de comida de mariscos; en otra los contornos color rojo que forman

un chile y como marco un decorado tipo cenefa color azul con motivos de hojas; y por último el pecho y la cabeza un burro gris y en su cuello cuelga un pañuelo rojo, todo dentro de un triángulo amarillo; concluyendo que todos los signos se diferencian uno del otro, tanto en los animales que no se relacionan (hormiga/burro), como en el pimiento; también las formas, colores, contornos y disposición de las imágenes varían notablemente, y ninguna de ellas se compara.

Esa visión de conjunto hace que la marca solicitada sea estudiada como un todo indivisible, sin descomponer las unidades que la integran, sin valorar los términos de forma separada, sin dejar de lado los elementos gráficos de los denominativos, aun y cuando la doctrina se ha inclinado a considerar que el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ya este Tribunal ha señalado lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su colocación, color y tamaño. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto, por ello, la marca a registrar goza del reconocimiento y distintividad suficiente para ser inscrita.

Los fundamentos dados por el Registro no son compartidos por esta instancia, no es cierto que el signo adolece de la distintividad necesaria para su registrabilidad, pues existe un carácter de originalidad distinguida en designaciones manifestadas, así como en sus elementos gráficos expuestos de forma creativa y singular. La marca solicitada como un todo posee la distintividad que la diferencia de otros en el mercado, ya que conlleva una combinación de elementos atractivos que le generan esa diferenciación inequívoca del servicio ofrecido.

Vistos de forma global, estamos ante signos cuyas partes denominativas y figurativas son totalmente diferentes, a nivel gráfico, fonético e ideológico, y que todas coinciden con el elemento de uso común, pero presentan una distintividad suficiente ya que sus diseños contienen diferencias significativas, por ello, el consumidor podrá distinguir ambos signos fácilmente y no es de esperar

que los asocie o confunda, siendo procedente con fundamento en la distintividad, la posibilidad de registrabilidad marcaría.

Bajo ese contexto y analizado cada uno de los argumentos, se concluye que existen diferencias suficientes entre la marca de servicios solicitada y los signos y nombres comerciales cotejados, los cuales buscan proteger empresas para servicios de alimentación. Por ello, los anteriores signos no causan confusión en la procedencia empresarial y pueden por ello coexistir. En razón de lo anterior, es criterio de este Tribunal, que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Andrea Meléndez Corrales, apoderado especial de la señora Zaida Iris González Villalobos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de la de las 10:54:22 horas del 1 de febrero del 2017, la que en este acto se revoca.

QUINTO. 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara **con lugar** el recurso de apelación presentado por la licenciada Andrea Meléndez Corrales, representante de la de la señora Zaida Iris González Villalobos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:54:22 horas del 1 de febrero del 2017, el cual **se revoca** para

continuar con el trámite de inscripción de la marca de servicios



, en clase

43 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “*Servicios de alimentación*”, si otro motivo ajeno al expuesto no lo impide. 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

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55