
RESOLUCION DEFINITVA

Expediente 2018-0108-TRA-PI



Oposición a solicitud de inscripción de marca de comercio:

ZONA DE HAMBURGUESAS, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-9660 acumulado con 2016-9661, 2017-3496)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0418-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta minutos del once de julio de julio del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor de edad, casado, abogado, vecino de San José, en su condición de apoderado para propiedad intelectual de la empresa **ZONA DE HAMBURGUESAS, S.A.**, cédula de persona jurídica número 3-101-723775, una entidad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:50:13 horas del 31 de octubre del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que, mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:27:26 y 14:27:52 horas, del 3 de octubre del 2016, la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada dos veces, abogada, vecina de Curridabat, titular de la cédula de identidad número 1-812-604, en su condición de gestora de negocios de empresa **PAPA POLLO**,

S.A., una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Guatemala, con domicilio en 5ª avenida 15-45 zona 10, Edificio Centro Empresarial Torre II, Nivel 10, Oficina 107 y 108, Guatemala,



solicitó la inscripción de los signos tramitado bajo el expediente 2016-



9660 y tramitado bajo el expediente 2016-9661, como marcas de comercio, para proteger y distinguir, “Restaurantes de auto-servicio y cafeterías, donde el negocio principal es la venta de hamburguesas y bares de comida rápida con especialización en la venta de hamburguesas”, ambas en clase 43 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días diecinueve, veinte y veintiuno de abril del dos mil diecisiete, en el Diario Oficial La Gaceta número setenta y tres, setenta y cuatro, y setenta y cinco, y dentro del plazo conferido, el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado para propiedad intelectual, de la empresa **ZONA DE HAMBURGUESAS, S.A.**, mediante escritos presentados en el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:34:34 y 09:36:39 horas del 1 de junio del 2017, se opuso, con el



nombre comercial no registrado , tramitado bajo el expediente número 2017-3496, (el cual fue presentado para su inscripción ante el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:41:42 horas del 19 de abril del 2017, por el señor **Julio Roberto Abarca Morales**, mayor, soltero, cedula de identidad número 1-1174-0050, vecino de Paso Real, San



Diego La Unión, Cartago), a la solicitud de las marcas de comercio y



, ambas en clase 43 de la nomenclatura internacional, presentadas por la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación de la empresa **PAPA POLLO, S.A.**, tramitadas bajo los expedientes 2016-9660 y 2016-9661.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14:00:57 horas del 20 de junio del 2017, y resolución de las 14:06:18 horas del 20 de julio del 2017, dio traslado a la empresa **PAPA POLLO, S.A.** de la oposición presentada por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **ZONA DE HAMBURGUESAS S.A.** para que en el plazo de dos meses contados a partir del día hábil siguiente a la presente notificación procediera a pronunciarse al respecto. Dichas resoluciones fueron notificadas al solicitante el 6 de julio del 2017, el cual según se desprende de los expedientes 2016-9660 y 2016-9661, no se refirieron a la oposición presentada.

CUARTO. Que la representación de la empresa **ZONA DE HAMBURGUESAS, S.A.**, solicitó



la inscripción del nombre comercial para la protección de “un establecimiento comercial dedicado a la elaboración y venta de hamburguesas acompañamientos y bebidas”, el cual se tramita bajo el expediente 2017-3496.

QUINTO. Que el 29 de junio del 2017 se emitió el edicto de ley del expediente 2017-3496, y los avisos respectivos fueron publicados en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números ciento cuarenta y dos, ciento cuarenta y tres, y ciento cuarenta y cuatro los días veintisiete, veintiocho, y treinta y uno de julio del dos mil diecisiete. Siendo que, dentro del plazo conferido, no hubo oposiciones.

SEXTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 11:39:35 horas del 31 de octubre de 2017, acumuló los expedientes relativo a la solicitud de registro de las marcas de



comercio “**ZONABURGER**”, tramitado bajo el expediente 2016-9660,



y “**ZONA BURGER**”, tramitado bajo el expediente 2016-9661, presentadas por la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PAPA POLLO, S.A.**, con la solicitud de registro del nombre comercial



“**ZONA DE HAMBURGUESAS**” tramitado bajo el expediente 2017-3496, presentada por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, como apoderado especial de la empresa **ZONA DE HAMBURGUESAS, SOCIEDAD ANÓNIMA.**, a fin de resolverlos conjuntamente.

SÉTIMO. Mediante resolución final de las 11:50:13 horas del 31 de octubre del 2017, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “[...] Con base en las razones expuesta y citas de la Ley N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), [...] **I.** Se declara sin lugar la oposición planteada por **LUIS ESTEBAN HERNANDEZ BRENES**, en su condición de Apoderado Especial de **ZONA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la solicitud de inscripción de las marcas **ZONABURGER**



tramitado bajo el expediente 2016-9660 y **ZONA BURGUER**



tramitado bajo el expediente 2016-9661 ambas en clase 43 internacional y solicitadas por **ANA CATALINA MONGE RODRÍGUEZ**, en su condición de **APODERADA ESPECIAL de PAPA POLLO, S.A.**, las cuales se acogen. **II.** Rechazar la solicitud de inscripción del nombre comercial **“ZONA DE HAMBURGUESAS**



”, expediente 2017-3496, efectuada por **JULIO ROBERTO ABARCA MORALES**, en su condición de **Apoderado Generalísimo** de **ZONA DE HAMBURGUESAS S.A.**, al no demostrar el uso anterior y por ende generar confusión al consumidor. [...]”. (la negrita es del original).

OCTAVO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de noviembre del 2017, el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado para propiedad intelectual de la empresa **ZONA DE HAMBURGUESAS, S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución citada, y el Registro en resolución dictada a las 13:36:11 horas del 9 de enero del 2018, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia es que conoce este Tribunal.

NOVENO. 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran en trámite de inscripción los siguientes signos:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra en trámite de inscripción el nombre



comercial bajo el expediente 2017-3496, el cual fue presentado el 19 de abril del 2017, por la empresa **ZONA DE HAMBUEGUESAS, S.A.**, cédula de persona jurídica número 3101723775, para proteger y distinguir, “Un establecimiento comercial dedicado a la elaboración y venta de hamburguesas acompañamientos y bebidas, ubicado en San José, Curridabat, José María Zeledón, en el Centro Comercial Plaza Cristal Local 31. (folio 121 del expediente principal, y folios 17 y 18 del legajo de apelación)

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra en trámite de inscripción la marca



de comercio , bajo el expediente 2017-9660, la cual fue presentado el 3 de octubre del 2016, por la empresa **PAPA POLLO, S.A.** para proteger y distinguir, “Restaurantes de auto-servicio y cafeterías, donde el negocio principal es la venta de hamburguesas y bares de comidas rápida con especialización en la venta de hamburguesas”. (folio 1 del expediente principal, y folios 21 y 22 del legajo de apelación).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra en trámite de inscripción la marca



de comercio , bajo el expediente 2017-9661, la cual fue presentado el 3 de octubre del 2016, por la empresa PAPA POLLO, S.A. para proteger y distinguir, “Restaurantes de servicio y cafeterías, restaurantes, donde el negocio principal es la venta de hamburguesas y bares de comidas rápidas con especialización en la venta de hamburguesas”. (folio 61 del expediente principal, y folios 19 y 20 del legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho no probado de interés para la presente resolución, que la empresa **ZONA DE HAMBURGUESAS, S.A.**, no se demostró el uso del nombre comercial “**ZONA DE HAMBURGUESAS (diseño)**”, en territorio nacional.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto la representación de la empresa **PAPA POLLO, S.A.**, presentó solicitud de inscripción de las marcas de comercio “**ZONABURGER (diseño)**”, expediente 9660 y “**ZONA BURGUER (diseño)**”, expediente 9661, ambas en clase 43 de la nomenclatura internacional.

La representación de la empresa **ZONA DE HAMBURGUESAS, S.A.**, presentó oposición contra las marcas de comercio solicitadas, fundamentándose en los artículos 8 d), 4 y 17, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 de su Reglamento, y artículos 242 del Código de Comercio, y artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, argumentando que su representada usa como razón social el nombre **ZONA DE HAMBURGUESAS**. Que el signo ha sido utilizado de buena fe en el territorio nacional desde el mes de setiembre del 2016, como razón social. El signo distingue el rótulo del establecimiento, así como uniformes y delantales de los trabajadores y demás material promocional por lo que lleva más de 9 meses de uso en el comercio nacional.

Aduce, que desde el punto de vista gráfico el nombre comercial solicitado y la marca de servicio solicitadas inician con la palabra ZONA y seguidamente la palabra HAMBURGUESA, un signo en inglés y otro en español. A nivel fonético son similares. Desde un plano ideológico, ambos signos tienen un significado idéntico y que alude a la misma idea o concepto, el cual puede ser reconocido fácilmente por los consumidores. La actividad comercial y los servicios están relacionados por lo que, al existir similitud de signos pueden ser susceptibles de causar confusión a terceros por asociación empresarial.

Señala, que la adquisición del nombre comercial se encuentra supeditado al primer uso en el comercio, y refiere al artículo 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y artículo 8 del Convenio de París.

El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición planteada contra la



solicitud de inscripción de las marcas de comercio,

y



, ambas en clase 43 de la nomenclatura internacional, tramitadas en el expediente 2016-9660 y 9661, la cuales se acogen. Rechaza la solicitud de inscripción del nombre



comercial , en clase 9 de la nomenclatura internacional, tramitada en el expediente 2017-3496, presentada por la empresa opositora **ZONA DE HAMBURGUESAS, S.A.**, la que deniega, al no tener por demostrado el uso anterior y generar confusión al consumidor.

El representante de la empresa opositora apela lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, y dentro de sus agravios alega que, 1.- Que en la resolución existe una indebida

valoración de la prueba 1, 2 y 3. 2.- La protección del nombre comercial comprende tanto el nombre comercial con el que la persona identifica su actividad empresarial en el mercado, como aquel empleado para distinguir su establecimiento comercial y su protección está supeditada su uso real y efecto respecto al establecimiento o la actividad económica que despliegue la empresa y no está limitado a actos de vinculación con la clientela como lo interpreta el Registro.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Analizado el presente asunto, este Tribunal debe confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución recurrida de las 11:50:13 horas del 31 de octubre del 2017, por las razones que se expondrán.

En el presente caso, la representación de la empresa **ZONA DE HAMBURGUESAS, S.A.**, se



opuso a las solicitudes de inscripción de las marcas de comercio y



, ambas en clase 43 de la nomenclatura internacional, presentadas por la representante de la empresa **PAPA POLLO, S.A.**, que pretenden distinguir, “restaurantes de auto servicio y cafeterías, donde el negocio principal es hamburguesas”, tramitadas bajo los expedientes 2016-9660 y 2017-9661. La sociedad opositora en cumplimiento del artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la



solicitud de inscripción del nombre comercial para proteger y distinguir, “un establecimiento comercial dedicado a la elaboración de hamburguesas acompañamientos y bebidas”, el cual se tramita bajo el expediente 2017-3496. Tal y como se indicó en el resultando octavo los expedientes de las marcas solicitadas y el nombre comercial opuesto fueron acumulados por el Registro de la Propiedad Industrial, a efecto de resolverlos

conjuntamente.

Ante este cuadro fáctico, resulta de vital importancia fijar la normativa aplicable al caso que se analiza sobre los temas de la prelación y el primer uso en el comercio, en lo que se refiere específicamente a “nombres comerciales”, en virtud que la empresa opositora **ZONA DE HAMBURGUESAS S.A.**, se opone a las marcas solicitadas con el nombre comercial



Al respecto, es necesario mencionar, que los nombres comerciales se encuentran regulados en los artículos 64 a 69 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978. En el artículo 68 de dicha Ley, se establece que el procedimiento de registro de un nombre comercial, su modificación y anulación se hará siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas. De esta forma se puede indicar que las figuras del “derecho de prelación y el uso anterior”, regulados en el Capítulo de las marcas en general, es aplicable no solo a las marcas propiamente dichas, sino también para los nombres comerciales.

En esta conceptualización contribuye también la aplicación directa del objeto de la citada Ley regulado en su artículo 1º, el que reza:

“Artículo 1.- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. [...]” (la negrita es del original).

Lo anterior en concordancia con el artículo 41 del Reglamento a Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que literalmente establece:

“Artículo 41.- Régimen aplicable. Salvo las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes”. (la negrita es del original).

Asimismo, se deben citar los artículos 4 inciso a) y 8 incisos d) de la citada Ley de Marcas.

“Artículo 4.- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas: a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua. [...]”.

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes casos, entre otros:

[...] 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”. (la negrita es del original, el subrayado es nuestro)

Siguiendo ese desarrollo normativo, este Tribunal considera que ese primer uso en el comercio para los nombres comerciales que señala el inciso d) del artículo 8 antes transcrito, se debe concordar con el artículo 64 de la Ley de Marcas que establece:

“Artículo 64.- Adquisición del derecho sobre el nombre comercial. El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa”. (la negrita es del original)

De lo anterior se desprende que ese primer uso del nombre comercial, al igual que para las marcas, se debe demostrar que fue dentro del territorio nacional. De acuerdo al marco normativo expuesto, se comenzará a desarrollar el estudio de este proceso con el análisis del primer uso en el comercio del nombre comercial opuesto por el representante de la empresa **ZONA DE HAMBURGUESAS, S.A.**, y si demuestra ese primer uso la aplicación del derecho de prelación que este conlleva.



En lo que respecta al primer uso en el comercio del nombre comercial propiedad de la empresa opositora, debe quedar claro, que el nombre comercial es una figura utilizada en el ámbito empresarial, para identificar una empresa o un establecimiento comercial. Se indica expresamente en el artículo 64 antes transcrito, que el nombre comercial nace con el primer uso en el comercio y finaliza con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa.

Esta forma de protección fue establecida en el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial –suscrito por nuestro país, Ley N° 7478-, en el que se reconoce la protección del nombre comercial en todos los países de la Unión, sin necesidad de depósito o de registro, que forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.

De manera tal, que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso respecto al establecimiento o la actividad económica que despliegue la empresa. Ese uso es lo que permite que se consolide como tal y se mantenga su derecho de exclusiva, sin necesidad, si así se quiere, de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial para ejercer los derechos que esta ley otorga al titular.

En este sentido el artículo 64 ya citado, se considera acertado, ya que representa un avance en nuestra legislación al abandonar el sistema atributivo y permitir la adquisición del derecho exclusivo al nombre comercial a través del primer uso (sistema declarativo), lo cual es congruente

con el artículo 8 del Convenio de París señalado líneas atrás. El hecho que no sea necesario la inscripción del nombre comercial en el Registro para ejercer los derechos de exclusiva, otorga una protección más sencilla y conveniente para el titular, ya que su nace desde el momento en que hace uso del signo distintivo frente al público y, valga recalcar, que ese uso debe ser territorial.

Partiendo de lo expuesto, tenemos que en el presente caso, la representación de la empresa

opositora el 1 de junio del 2017, se opuso a las solicitudes de marca



, argumentando que el nombre comercial



de su representada, ha sido usado de buena fe en el comercio nacional desde el mes de setiembre del 2016, como razón o denominación social. Sin embargo, de la prueba aportada al expediente no demuestra la primera puesta o uso del nombre comercial ante el público consumidor.

Lo anterior, por cuanto la prueba que presenta, certificación de personería jurídica y copia certificada de la constitución de la sociedad **ZONA DE HAMBURGUESAS, S.A.** (folios 26 a 31 del expediente principal), no constituyen prueba para demostrar el primer uso o bien el uso del nombre comercial ante el público consumidor. Dicha prueba lo único que viene a demostrar es que los representantes de la sociedad se encuentran facultados para actuar, y cuando se constituyó la sociedad.

En lo relativo a la copia certificada notarialmente de la Constancia de Inscripción del Régimen de Tributación Simplificada N° 4641001477901, visible a folios 33 a 34 del expediente principal. Si bien esta prueba cumple con las exigencias del artículo 295 de la Ley 42 del expediente principal General de la Administración Pública, la oponente no logra demostrar que la utilización del nombre comercial **“ZONA DE AMBURGUESAS (diseño)”**, haya iniciado antes del 3 de octubre del 2016, fecha en que se presentaron las solicitudes de inscripción de las marcas

“**ZONABURGER (diseño)**”, y “**ZONA BURGER (diseño)**”, ambas en clase 43 de la nomenclatura internacional. Ello, porque de acuerdo a la inscripción en Tributación Directa, el inicio de la actividad del establecimiento identificado con el nombre comercial “**ZONA DE HAMBURGUESAS (diseño)**”, es posterior a esa fecha, sea, 15 de octubre del 2016.

Respecto a las copias certificadas notarialmente de las resoluciones de servicio sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud, se emitieron según consta a folios 35 a 36, 38 a 39 del expediente principal, el 18 de octubre del 2016 y 4 de abril del 2017, y la patente fue emitida por la Municipalidad de Curridabat, el 21 de noviembre del 2016, es decir, todas posterior a la presentación de las marcas solicitadas. Prueba con las que tampoco logra demostrar el primer uso o, bien el uso del nombre comercial, ya que estos son actos preparaciones de la actividad comercial, por lo que no se consideran como prueba para demostrar la utilización del nombre comercial.

Además, dentro de los elementos probatorios presentados por la representación de la empresa opositora se encuentran copias certificadas de las facturas número: 00248 de 6 de octubre del 2016, 5369 de 7 de octubre del 2016, 00254 de 12 de octubre del 2016, recibo de abono 16-026 de 21 de octubre del 2016, y factura número 00025 de 28 de octubre de 2016, emitidas a favor de la empresa **ZONA DE HAMBURGUESAS, S.A.**, por concepto de diversos servicios, según consta a folios 45 a 49 del expediente principal. No obstante, con esta prueba no se demuestra que el uso del

nombre comercial , haya iniciado antes del 3 de octubre del 2016,

fecha en que fueron presentadas para su inscripción las marcas  y

, pues de los documentos mencionados se tiene que todos son de fecha posterior a la presentación de tales signos distintivos. Aunado, a ello, es importante resaltar, que

las facturas no refieren a las actividades propias o giro comercial a que se dedica el establecimiento identificado con el nombre comercial **“ZONA DE HAMBURGUESAS (diseño)”**, es decir, **“elaboración y venta de hamburguesas acompañamientos y bebidas”**, por el contrario, hacen alusión a servicios adquiridos como bordado, adquisición de equipo culinario, impresiones entre otros, con lo que no se logra demostrar que el primer uso del nombre comercial se haya dado con anterioridad al 3 de octubre del 2016, fecha en que fueron presentadas las marcas solicitadas para su inscripción ante el Registro de la Propiedad Industrial.

En lo referente a la prueba denominada acta notarial acompañada de dos impresiones fotográficas, según folios 51 a 54 del expediente principal, no constituyen prueba contundente para decir, que el primer uso del nombre comercial se haya realizado de previo al 3 de octubre del 2016. Es decir, no demuestra tener abierto un establecimiento al público antes de dicha fecha.

Por lo expuesto, determina este Órgano de alzada que, en el presente caso la empresa opositora **ZONA DE HAMBURGUESAS, S.A.**, con la prueba aportada no alcanza a demostrar de forma convincente que el primer uso del nombre comercial **“ZONA DE HAMBURGUESAS (diseño)”** haya sido efectuado con anterioridad al 3 de octubre del 2016, fecha en que fueron presentadas al Registro de la Propiedad Industrial las solicitudes de las marcas **“ZONABURGER (diseño)”** y **“ZONA BURGER (diseño)”**, ambas en clase 43 de la nomenclatura internacional. De ahí, que la empresa aludida no goza de un derecho preferente para obtener el registro del nombre comercial con el que se opuso a los signos solicitados.

Habiéndose llevado a cabo el análisis correspondiente, lo que procede es realizar el cotejo de los signos, ello conforme lo dispone el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero del 2002, cual es el llevar a cabo la comparación de los distintivos marcarios en debate, a efecto de determinar si éstos son confundibles desde una visión de conjunto en su ámbito visual, auditivo o conceptual, que puedan

provocar al público consumidor y a sus competidores un riesgo de confusión y riesgo de asociación empresarial.

Al comparar los signos en pugna; resulta evidente para este Órgano de alzada, que los signos



solicitados, y



nombre comercial

opuesto, tienen en común la palabra “ZONA”, y la letra “O” que la sustituyen por un elemento gráfico, y se asemejan en la palabra “BURGER” y “BURGUE”, por lo que éstos tienen un alto grado de similitud gráfica; asimismo, hay semejanza en el diseño (figura geométrica, rectángulo de fondo negro) donde se encuentra contenida cada una de las denominaciones, que puede inducir a los consumidores a encontrarse en una situación de riesgo de confusión y asociación empresarial.

De lo anterior se determina que al compartir los signos los elementos señalados, hace alusión que éstos provienen de un mismo origen empresarial, y fonéticamente tienen una misma sonoridad al oído del consumidor.

A nivel ideológico tenemos que **ZONABURGER** y **ZONA BURGER**, es una palabra que claramente se entiende en el signo pedido, que como puede verse la palabra “BURGER” es del idioma inglés que en español el consumidor la puede traducir o percibir como hamburguesa, además por su escritura resulta de fácil entendimiento para el consumidor costarricense, por lo que en dicho nivel los signos **ZONABURGER**, **ZONA BURGER** y **ZONA DE HAMBURGUESAS** resultan altamente confundibles; y el hecho de que las marcas solicitada y el nombre comercial contengan la palabra “ZONA” al inicio de cada denominación aumenta la posibilidad de confusión ideológica, ya que finalmente ambos signos se refieren directamente a la idea de hamburguesas.

Entonces, adoptando la posición de un consumidor de este tipo, que es un amplio sector de la población, y basándonos en la impresión gráfica e ideológica que producen en su conjunto los

signos cotejados, concluimos que las semejanzas entre ellos tienen un mayor peso. De manera y de conformidad con el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos son más las semejanzas que las diferencias entre éstos.

Aunado a lo anterior, y respecto a los servicios que protegen las marcas solicitadas **“ZONABURGER (diseño)”** y **“ZONA BURGER (diseño)”**, en clase 43 de la nomenclatura internacional, a saber, **“restaurantes de auto servicio y cafeterías, donde el negocio principal es la venta de hamburguesas y bares de comida rápida con la especialización en la venta de hamburguesas”**, y el giro comercial que distingue el signo de la empresa opositora **“ZONA DE HAMBURGUESAS (diseño)”**, sea, **“un establecimiento comercial dedicado a la elaboración y venta de hamburguesas acompañamientos y bebidas”**, tal y como se desprende la actividad gastronómica a que se dedica el establecimiento identificado con el nombre comercial indicado, está ligado directamente a los servicios de restauración de las marcas solicitadas., por lo que el nombre comercial opuesto violenta el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por los argumentos expuestos, tenemos que al no haberse demostrado por la empresa opositora **ZONA DE HAMBURGUESAS, S.A** que el primer uso del nombre comercial **“ZONA DE HAMBURGUESAS (diseño)”**, fue efectuado el 3 de octubre del 2016, no tiene prelación a obtener el registro de su nombre comercial el cual fue presentado el 19 de abril del 2017, por su parte las marcas solicitadas a las que se opuso fueron presentadas por la empresa **PAPA POLLO, S.A.**, el 3 de octubre del 2016. Por lo que al no demostrar el primer uso en el comercio nacional el derecho preferente a obtener el registro se concede al que presentó primero la solicitud al Registro de la Propiedad Industrial, ello, de acuerdo al artículo 4, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo que interesa dispone:

“Artículo 4º.- Praelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca.

La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

[...]

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una. [...]” (la negrita es del original).

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Cabe indicar que la representación de la empresa opositora, no lleva razón al manifestar que hubo una indebida valoración de la prueba 1 2, y 3 por parte de la Autoridad Registral, pues de estas pruebas, copia certificada de la constitución de la sociedad **ZONA DE HAMBURGUESAS, S.A.**, y personería jurídica, visible a folios 26 a 30 del expediente principal, demuestran por un lado que los representantes de la sociedad mencionada se encuentran legitimados para actuar en su nombre, y por otra parte, la constitución de la sociedad por sí sola no constituye el primer uso del nombre comercial, ya que este primer uso se da cuando exista una actividad que se encuentre identificada por el nombre, y en el presente caso, que ésta se haya llevado a cabo previo al 3 de octubre del 2016, fecha en que las solicitudes de marcas **“ZONABURGER (diseño)”** y **“ZONABURGER (diseño)”**, en clase 43 de la nomenclatura internacional, fueron presentadas para su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial.

Respecto a la prueba 3, referente a copias certificadas de las facturas número: 00248 de 6 de octubre del 2016, 5369 de 7 de octubre del 2016, 00254 de 12 de octubre del 2016, recibo de abono 16-026 de 21 de octubre del 2016, y factura número 00025 de 28 de octubre de 2016, emitidas a favor de la empresa **ZONA DE HAMBURGUESAS, S.A.**, por concepto de diversos servicios, según consta a folios 45 a 49 del expediente principal. Sobre este punto, es necesario señalar, que el Registro de la Propiedad Industrial en ningún momento hace una incorrecta valoración de tales documentos, lo que sucede es que esta documentación, fue emitida con fecha posterior al 3 de octubre del 2016, que es cuando se presentaron las marcas solicitadas al Registro, por lo que no constituyen prueba para demostrar que el primer uso del nombre comercial, se realizó con anterioridad a la fecha mencionada.

En relación a lo que señala la apelante, que el nombre comercial no está limitado a actos de vinculación con la clientela como lo interpreta el Registro en la resolución recurrida. No se desprende del contenido de la resolución que éste haya manifestado lo indicado. Sin embargo, y en razón del alegato, resulta necesario mencionar, que la adquisición del derecho del nombre comercial, tal y como lo establece el artículo 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su adquisición se obtiene por el primer uso en el comercio. Siendo, necesario que su utilización se haya exteriorizado al público, a efecto que este lo perciba como signo distintivo propio de una actividad comercial, empresa o establecimiento, y que su nombre se relacione con el giro comercial, los servicios o productos.

De acuerdo a lo expuesto, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales el Registro de la Propiedad Industrial no tuvo por demostrado el uso del nombre comercial, el por qué denegó la oposición planteada, y acogió las solicitudes de marca presentadas, en clase 43 de la nomenclatura internacional, y por qué rechazó la solicitud de inscripción del nombre comercial. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado para la propiedad intelectual, de la empresa **ZONA DE HAMBURGUESAS, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:50:13 horas del 31 de octubre del 2017, la que en este acto **se confirma**.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 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 y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado para la propiedad intelectual, de la empresa **ZONA DE HAMBURGUESAS, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:50:13 horas del 31 de octubre del 2017, la que en este acto **se confirma**. 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. **-NOTÍFIQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Leonardo Villavicencio Cedeño

Rocío Cervantes Barrantes

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.38