

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2013-0334-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “BLUE MARTINI”**

**BLUE MARTINI FOUNDERS, LLC, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 9822-2012)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]**

### ***VOTO No. 1051-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con diez minutos del ocho de octubre de dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-0848-0886, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **Blue Martini Founders, LLC**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos, domiciliada en 477 South Rosemary Avenue, Suite 309 West Palm Beach, Florida 33401, Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuatro minutos y nueve segundos del dieciocho de marzo de dos mil trece.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de octubre de 2012, el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, de calidades antes indicadas, en su condición de Gestor Oficioso de la empresa citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**BLUE MARTINI**”, para proteger y distinguir, en la clase 43 de la nomenclatura internacional: “*servicios de bar y restaurante*”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 11:38:17 horas del 17 de enero de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial le objeta a la referida solicitud de inscripción, que existe inscrito el nombre comercial “**MARTINI CLUB (DISEÑO)**”, bajo el registro número **142302**, desde el 30 de octubre de 2003, propiedad de la empresa **Gouvía Primos S.A.**

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las 10:04:09 horas del 18 de marzo de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “***POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 43 internacional. (...).***”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 03 de abril de 2013, el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en representación de la empresa **Blue Martini Founders, LLC**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**QUINTO.** 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Jueza Alvarado Miranda; y,**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrito el nombre comercial

“**MARTINI CLUB (DISEÑO)**”, bajo el registro número **142302**, perteneciente a la empresa **Gouvia Primos S.A.**, vigente desde el 30 de octubre de 2003, para proteger y distinguir: *“un establecimiento mercantil dedicado a ofrecer servicios de restaurante y bar. Ubicado en Guachipelín de Escazú, Centro Comercial Boulevard, local 22, de Multiplaza 400 metros al suroeste”*. (ver folios 38 y 39).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**BLUE MARTINI**”, en la clase 43 internacional, conforme la prohibición dada por el artículo **8 inciso d)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, por cuanto considera que a nivel gráfico, fonético e ideológico, se da una coincidencia entre ésta y el nombre comercial inscrito “**MARTINI CLUB (DISEÑO)**”, toda vez que la marca solicitada corresponde a una marca inadmisibile por derechos de terceros.

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en sus escritos de apelación y de expresión agravios, que el elemento coincidente en los signos enfrentados, sea –MARTINI– es un elemento de LIBRE USO y LIBRE DISPOSICIÓN por parte de todos los competidores, por cuanto se trata de un vocablo genérico directamente relacionado con los servicios que se pretenden distinguir. Señala que el término MARTINI no es susceptible de apropiación registral o exclusividad, por cuanto se trata de un vocablo genérico directamente relacionado con los servicios que se pretenden distinguir con el signo distintivo; el término MARTINI identifica un coctel consistente en la mezcla de ginebra con un chorro de vermú. Por otra parte, agrega la existencia de elementos adicionales que permiten diferenciar ambos signos distintivos en el mercado (carga diferencial suficiente), al respecto indica que el cotejo marcario entre los signos en disputa debería dejar al margen la coincidencia del término

genérico MARTINI, para centrarse en los demás elementos que configuran el signo distintivo (sic art. 24 Reglamento a la Ley de Marcas), esto es “*MARTINI **CLUB***” versus “***BLUE** MARTINI*”, y si el cotejo determina que existen suficientes elementos distintivos que permiten al consumidor distinguir los signos de manera inequívoca, entonces es válida la coexistencia de ambos signos distintivos en el mercado. Concluye afirmando que el signo BLUE MARTINI presentado por su representada contiene suficientes elementos distintivos que permite diferenciarlo inequívocamente del nombre comercial MARTINI CLUB (DISEÑO), por lo que goza de suficiente aptitud distintiva que exige el artículo 3 de la Ley de Marcas para permitir su registro.

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** Del presente expediente se colige con meridiana claridad, que en el caso bajo examen los signos contrapuestos son prácticamente **idénticos en su parte denominativa preponderante**, sea el término “**MARTINI**” en ambos, ya que el signo propuesto como “**BLUE MARTINI**”, y el signo inscrito como “**MARTINI CLUB**”, tienen ese elemento en común. Se nota además que los términos “**BLUE**” y “**CLUB**”, resultan insuficientes para generar una distinción entre éstos, por lo que el elemento central en ambos signos distintivos es “**MARTINI**”, y los elementos “**BLUE**” y “**CLUB**” al ser simples aditamentos al elemento preponderante, no tienen peso de distintividad para el cotejo. De esta manera se hace el cotejo entre “**MARTINI**” y “**MARTINI**”, nótese que el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos propone un cotejo dando más relevancia a las similitudes que a las diferencias. Se concluye así que dichos términos son gráfica, fonética e ideológicamente equivalentes y fácilmente confundibles. De esta forma se detecta un riesgo de confusión para el consumidor que puede asociar la marca de servicios solicitada “**BLUE MARTINI**” con el nombre comercial inscrito “**MARTINI CLUB (DISEÑO)**”.

Si bien es cierto hay diferencias gráficas entre ambos signos, el elemento denominativo antes analizado es el que predomina, por lo que las diferencias gráficas no son suficientes para hacer

la distinción. Conforme lo ha expresado además este Tribunal en reiterada jurisprudencia, para este tipo de casos, la parte denominativa priva sobre la figurativa, se le da más peso a la primera, de parte del público consumidor y así lo ha considerado este Órgano de alzada, por lo que el cotejo marcario se centra en los elementos dichos, pues en tal caso los signos de marras presentan una similitud en los campos gráfico, fonético e ideológico, en su parte preponderante antes indicada. El análisis de la eventual coexistencia de tales signos distintivos, sea de la clase 43 para la cual fue rechazada la presente solicitud con el nombre comercial inscrito, debe hacerse partiendo de los alcances en el caso concreto, del ***Principio de Especialidad Marcaria***, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en el artículo 8 inciso d) ibídem, en este caso como motivo para el rechazo de la inscripción de un signo distintivo, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J del 20 de febrero de 2002, como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de inscripción de una marca, coincidiendo en el presente caso, este Tribunal, con lo resuelto por el Órgano a quo para el rechazo de la solicitud que nos ocupa en la clase 43 internacional, fundamentado en una identidad de signos, así como por tratarse de servicios relacionados con el giro o la actividad mercantil del nombre comercial inscrito, propiedad de la empresa **Florida Products, S.A.**, sea “servicios de bar y restaurante” para la marca de servicios solicitada y, “un establecimiento mercantil dedicado a ofrecer servicios de restaurante y bar” para el nombre comercial inscrito, dando como fundamento legal la prohibición establecida por el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, antes citado.

Así las cosas, si tal como se mencionó en el único hecho probado, el nombre comercial “**MARTINI CLUB (DISEÑO)**” fue inscrito para identificar un establecimiento comercial cuyo giro comercial se encuentra directamente relacionado con los servicios que protegería y distinguiría el signo solicitado en la clase 43 de la nomenclatura internacional, por ser estos “servicios de bar y restaurante, resultaría imprudente autorizar la coexistencia registral de los

signos contrapuestos, ya que la concurrencia de todos los factores recién destacados puede traer como consecuencia que ocurra, en perjuicio de la empresa titular del nombre comercial registrado: “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, aplicable en este caso para los nombres comerciales, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre el establecimiento comercial de la empresa titular y los servicios de la marca solicitada, que no puede ser permitida por este Órgano de Alzada; razones todas las anteriormente expuestas, por las que resultan a todas luces totalmente improcedentes los argumentos planteados por el aquí recurrente en sus agravios. Esto aunado a que el artículo 24 del Reglamento a nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ordena la preponderancia a las similitudes según sus incisos b), c) y e).

Al concluirse que con la marca que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular del nombre comercial inscrito, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos sobre el origen empresarial, quebrantando con ello lo estipulado en el artículo **8 inciso d)** de la Ley de Marcas de repetida cita, es criterio de este Tribunal, que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Blue Martini Founders, LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuatro minutos y nueve segundos del dieciocho de marzo de dos mil trece, la cual, en este acto se confirma.

**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 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 expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Blue Mmartini Founders, LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuatro minutos y nueve segundos del dieciocho de marzo de dos mil trece, la cual, en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca solicitada. 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.**

***Zayda Alvarado Miranda***

***Pedro Daniel Suarez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Roberto Arguedas Pérez***



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS**

**TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**TNR: 00.41.55**

**DERECHO EXCLUSIVO DEL NOMBRE COMERCIAL**

**UP: DERECHO DE EXCLUSIÓN DE TERCEROS**

**TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE UN NOMBRE  
COMERCIAL**

**TNR: 00.42.40**