

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0111-TRA-PI

Solicitud de Marca de Servicios: “SAN LUCAS EST.2012 FISH CO.” (DISEÑO)

GRUPO GASTRONÓMICO LA HERRADURA S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-10068)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 1140-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, mayor, casado, Abogado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número 1-1018-975, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GRUPO GASTRONÓMICO LA HERRADURA S.A** de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y ocho minutos catorce segundos del siete de enero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de octubre de 2012, el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios:



Para proteger y distinguir en clase 43 internacional: “*Servicios de alimentación, restauración y servicios de bar*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas, cuarenta y siete minutos con treinta y nueve segundos del veintinueve de octubre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial le previno a la parte las objeciones de forma y fondo contenidas en la solicitud marcaria, entre otros que existe inscrito el nombre comercial “**LUKAS**”, bajo el registro número **82950**, desde el **17 de junio de 1993**, propiedad de la empresa **DISTRIBUIDORA GUEFFEN, S.A.**, para proteger y distinguir servicios de clase 49 del nomenclátor internacional “*un local para fiestas, bar y restaurante*”. A efectos de que la parte manifieste lo que tenga a bien, o en su defecto proceda a corregir o modificar la solicitud, conforme lo dispone para dichos efectos la Ley de Marcas.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con treinta y ocho minutos catorce segundos del siete de enero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “**(...)** *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.* **(...)**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de enero de 2013, el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, en representación de la empresa **GRUPO GASTRONÓMICO LA HERRADURA S.A.**, interpuso Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, en contra de la resolución anteriormente referida.

QUINTO. Mediante el auto dictado a las once horas, siete minutos con quince segundos del veintidós de enero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “**(...)** *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...).*” Y por resolución de las once horas con ocho minutos del veintidós de enero de dos mil trece, dispuso: “**(...)** *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, (...).*” Razón por la cual es que conoce este Órgano de alzada.



SEXTO. 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 Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de importancia para el dictado de la presente resolución, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrito:

- 1-**Nombre comercial:** “**LUKAS**”, en **Clase 49**, bajo el registro número **82950**, vigente desde el 17 de junio de 1993, para proteger y distinguir: “*Local para fiestas, bar y restaurante*”, cuyo titular es la empresa **DISTRIBUIDORA GUEFFEN, S.A.** (v f 09 y 10).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos de tal carácter para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca de servicios solicitada “**SAN LUCAS EST.2012 FISH CO. (DISEÑO)**”, dado que es una marca inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto se encuentra inscrito el nombre comercial “**LUKAS**”, bajo el registro número 82950 en clase 49 del nomenclátor internacional, aunado al hecho de que ambos protegen un giro comercial y servicios relacionados entre sí, por lo que se evidencia que contienen semejanzas gráficas y fonéticas que los hacen muy similares, y en consecuencia el riesgo de confusión para el consumidor al no existir distintividad suficiente que permita



identificarlos e individualizarlos en el comercio sería inevitable, afectando su derecho de elección como además socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, transgrediéndose de esa manera las disposiciones contenidas en los artículos 65 y 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, van en el sentido de que el nombre “SAN LUCAS” tiene en la mente del consumidor costarricense una clara evocación tanto a un punto geográfico e histórico, relativo al presidio que allí operó durante más de 100 años, agrega que como punto geográfico “SAN LUCAS” evoca en el consumidor nacional a la isla de San Lucas ubicada en el Golfo de Nicoya, señala que los servicios se prestarán en un único lugar, siendo resultado de una adjudicación del Balneario de Puntarenas, mientras que el signo que se opone como antecedente se ubica por el contrario en la meseta central.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Previo a emitir nuestras consideraciones de fondo es de importancia traer a colación que 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, establece que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, siendo esta 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. 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.

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. En este sentido, el operador del derecho 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. En este sentido, del cotejo realizado a los signos queda evidenciado, que la solicitud del nombre comercial **“SAN LUCAS EST.2012 FISH CO. (DISEÑO)”** y el nombre comercial inscrito **“LUKAS”**, registro número **82950**, no podrían coexistir registralmente a la luz de las siguientes consideraciones:

Obsérvese, que si bien el signo inscrito se encuentra formado a nivel gramatical por la palabra **“LUKAS”**, esta a pesar de contener la letra **“K”** al pronunciarla tiene la misma entonación que el término **“LUCAS”** el cual está contenido en su totalidad en el signo inscrito cuyo titular es la empresa **DISTRIBUIDORA GUEFFEN, S.A.** Además, si bien es cierto el signo solicitado contiene varias palabras además de **“LUCAS”**, ésta es la que predominará en la mente del consumidor, toda vez que el resto de vocablos son genéricos y de uso común y no producirían distintividad.

Bajo ese conocimiento, el consumidor medio de primera entrada y cotejada únicamente la parte denominativa de cada signo podría confundirse considerando que se trata del mismo

titular, situación que todavía se hace más gravosa, porque la marca de servicios propuesta y el inscrito, protegen actividades relacionadas entre sí, sea el nombre comercial inscrito para proteger un local para fiestas, bar y restaurante, mientras que el signo solicitado para: servicios de alimentación, restauración y servicios de bar.

Tal y como se indicó, el Registro de la Propiedad Industrial hizo bien al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de servicios **“SAN LUCAS EST.2012 FISH CO. (DISEÑO)”**, fundamentado en una falta de distintividad y riesgo de confusión, por la similitud, con el nombre comercial inscrito **“LUKAS”**, bajo el registro número 82950, en atención a que la parte denominativa que compone el signo solicitado, no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud con el signo inscrito. La palabra **“LUCAS”** contenida en la marca de servicios solicitada, viene a ser el elemento preponderante que sobresale entre los demás elementos, que conforme a la constitución de la denominación vienen a ser secundarios de tipo genérico y de uso común para el comercio. La palabra **“SAN”** en el signo solicitado, no es suficiente para evitar un posible riesgo de confusión en cuanto a la palabra **“LUCAS”**. La diferencia con el signo inscrito es la letra **“C”** que en el nombre comercial publicitado es una **“K”**, no obstante, tal y como se indicó líneas arriba fonéticamente suenan igual y gráficamente es esta letra la diferencia, siendo como ya se advirtió que el resto de palabras que componen el signo son genéricas y de uso común, por lo que no podrían ser considerados elementos que le proporcionen la distintividad requerida, tal y como fue determinado conforme los artículos 2, 8 inciso d), 65 y 66 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos; en consecuencia procede su rechazo.

En cuanto a los agravios de la empresa solicitante, referentes a que el término **“SAN LUCAS”** evoca un punto turístico del país concretamente la Isla de San Lucas, así como que dicho nombre hace referencia a la historia del país, por el centro penitenciario que allí existió, los mismos deben rechazarse. Tome en cuenta el solicitante que la calificación registral se hace fundamentado en un marco de calificación en donde se valora las formalidades intrínsecas y extrínsecas de lo solicitado y en el caso concreto, la valoración realizada por el calificador se



fundamenta en la existencia de una denominación inscrita con anterioridad a la solicitud de la empresa apelante que se asemeja a lo pedido, de manera que permitir la inscripción de la marca de servicios podría producir confusión en el consumidor y un riesgo de asociación empresarial, debido a la similitud gráficas, fonética e ideológica en ambos signos.

“LUKAS” o “SAN LUCAS” ambos vienen a evocar no solo el lugar geográfico de Costa Rica, que es la Isla de San Lucas o el centro penitenciario que allí existió y que hoy es un lugar histórico, sino también el nombre de un santo que es precisamente “San Lucas”. Pero este análisis es banal conforme a lo dispuesto expresamente por el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas, ya que al girar ambos signos bajo la denominación “Lucas”, hace que se desprenda la confusión al consumidor que incluso los pueda asociar empresarialmente.

Conforme lo indicado, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GRUPO GASTRONÓMICO LA HERRADURA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y ocho minutos catorce segundos del siete de enero de dos mil trece, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de



Apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GRUPO GASTRONÓMICO LA HERRADURA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y ocho minutos catorce segundos del siete de enero de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, denegándose así la inscripción del signo solicitado “**SAN LUCAS EST.2012 FISH CO. (DISEÑO)**”, en clase 49 internacional. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0111-TRA-PI

Solicitud de Marca de Servicios: “SAN LUCAS EST.2012 FISH CO.” (DISEÑO)

GRUPO GASTRONÓMICO LA HERRADURA S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-10068)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 435-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta minutos del veintisiete de mayo de dos mil catorce.

Corrección de oficio del error material cometido en el Voto N° 1140-2013, dictado dentro del presente expediente.

CONSIDERANDO

ÚNICO. Visto el error material que contiene el **Voto N° 1140-2013**, emitido por este Tribunal a las ocho horas cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil trece, en el cual se consignó equivocadamente a folio 82 párrafo primero líneas cinco y seis, en página 88 párrafo tercero, líneas cuatro y cinco, en página 89 líneas tres y cuatro, la fecha y hora del dictado de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, como además a folio 89 línea seis la clase de nomenclatura internacional de Niza, por lo que con fundamento en los artículos 157 de la Ley General de la Administración Pública y 31 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 354556-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se procede a corregir



el mismo, siendo lo correcto **“resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta minutos con doce segundos del siete de enero de dos mil trece,”** y **“clase 43 internacional.”**

POR TANTO

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido a folio 82 párrafo primero líneas cinco y seis, en página 88 párrafo tercero, líneas cuatro y cinco, en página 89 líneas tres, cuatro y seis, del expediente de marras, para que se lea dentro del **Voto N° 1140-2013**, correctamente como sigue: **“resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta minutos con doce segundos del siete de enero de dos mil trece,”** y **“clase 43 internacional.”** En todo lo demás, se mantiene incólume el dictado de la resolución final.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0111-TRA-PI

Solicitud de Marca de Servicios: “SAN LUCAS EST.2012 FISH CO.” (DISEÑO)

GRUPO GASTRONÓMICO LA HERRADURA S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-10068)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 435-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta minutos del veintisiete de mayo de dos mil catorce.

Corrección de oficio del error material cometido en el Voto N° 1140-2013, dictado dentro del presente expediente.

CONSIDERANDO

ÚNICO. Visto el error material que contiene el **Voto N° 1140-2013**, emitido por este Tribunal a las ocho horas cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil trece, en el cual se consignó equivocadamente a folio 82 párrafo primero líneas cinco y seis, en página 88 párrafo tercero, líneas cuatro y cinco, en página 89 líneas tres y cuatro, la fecha y hora del dictado de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, como además a folio 89 línea seis la clase de nomenclatura internacional de Niza, por lo que con fundamento en los artículos 157 de la Ley General de la Administración Pública y 31 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 354556-J del 30 de marzo de

2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se procede a corregir el mismo, siendo lo correcto **“resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta minutos con doce segundos del siete de enero de dos mil trece,”** y **“clase 43 internacional.”**

POR TANTO

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido a folio 82 párrafo primero líneas cinco y seis, en página 88 párrafo tercero, líneas cuatro y cinco, en página 89 líneas tres, cuatro y seis, del expediente de marras, para que se lea dentro del **Voto N° 1140-2013**, correctamente como sigue: **“resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta minutos con doce segundos del siete de enero de dos mil trece,”** y **“clase 43 internacional.”** En todo lo demás, se mantiene incólume el dictado de la resolución final.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora