

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0382-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios: “CHARLEYS”

ALIMENTOS NACIONALES S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1078-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 1270-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cincuenta minutos del veintidós de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-532-390, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALIMENTOS NACIONALES S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas treinta y cinco minutos con veinticinco segundos del veintisiete de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinticinco de febrero de dos mil cuatro, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, portador de la cédula de identidad número 1-532-390, abogado, en su condición de apoderado de la empresa **ALIMENTOS NACIONALES S.A**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de la República de Guatemala y domiciliada en

la 12 avenida 0-69 zona 2, Mixco, Guatemala, República de Guatemala, solicitó el registro de la marca de servicios “CHARLEYS” en **clase 43 internacional**, para proteger y distinguir: ***“Servicios de restaurante, bar y cafetería.”***

SEGUNDO. Que mediante resolución de las quince horas treinta y cinco minutos con veinticinco segundos del veintisiete de marzo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: ***“(...,) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. (...).”***

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el representante de la empresa **ALIMENTOS NACIONALES S.A**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra la resolución final antes referida.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas cincuenta y cinco minutos con treinta y dos segundos del diecisiete de abril de dos mil doce, resolvió; ***“(...,) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria. (...). Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de Alzada (...).”***

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 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 tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso lo siguiente:

- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios **“CARLOS’S CHARLIE’S”**, registro número **100254**, en clase **42** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la empresa **CENTRAL ANDERSON’S S.A DE C.V**, inscrita desde el 03 de marzo de 1997 y vigencia hasta el 03/03/2017, para proteger y distinguir: *“Servicios prestados por el alojamiento, alojamiento y comida por hoteles, pensiones y campamentos turísticos. Se comprenden los servicios prestados para procurar alimentos y bebidas preparadas para el consumo por medio de restaurantes, centros nocturnos.”* (v. f. 29 y 30)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada al ser inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito, por cuanto protegen servicios similares y relacionados. Que del estudio integral del signo propuesto, se comprueba que hay similitud gráfica y fonética, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los servicios a proteger, consecuentemente se observa que la marca propuesta violenta el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa **ALIMENTOS NACIONALES S.A.**, dentro de sus agravios en términos generales manifestó; “(…),**1.-** Que su representada es una empresa con más de 25 años de reconocimiento en Estados Unidos en el mercado de la comida rápida y se inicio en las franquicias en 1991, cuenta con establecimientos en centros comerciales alrededor del mundo y aeropuertos internacionales. La cadena cuenta con más de 430 restaurantes en 44 estados de Estados Unidos y en 16 países distintos. **2.-** La marca solicitada y las marcas inscritas, no entran en conflicto entre si y pueden coexistir, debido a que del cotejo marcario se observa que no existe riesgo de confusión, por cuanto se desprende que a nivel gráfico CHARLEY (DISEÑO) es una marca mixta, cuando se da un cotejo entre una marca mixta y una denominativa, el aspecto visual es de suma relevancia, siendo que el consumidor tendrá expuesta y confrontadas dicha característica frente a una marca que solo ofrece letras. **3.-** En el caso bajo análisis tenemos una marca registrada denominativa, y otra registrada mixta, frente a una marca mixta. La marca solicitada mixta contiene como elemento principal un diseño de un ovalo rojo que contiene la palabra CHARLEYS en letras blancas y cinco estrellas amarillas en la parte superior. El diseño en este caso juega preponderante al ser una de los factores tópicos, logrando la diferenciación para que pueda coexistir registralmente y minimizando el riesgo de confusión. Sobre el principio de unicidad, el análisis debe ser integral siendo la palabra CHARLEYS parte del conjunto, cuyo elemento principal es el diseño. A nivel fonético, la palabra Charlie, en español significa CARLOS que es un nombre propio común tanto en nuestra cultura, como su homologo en la cultura anglosajona. **4.-** Conforme a la notoriedad de la marca solicitada, podemos establecer que existe una protección adicional para las marcas que sean consideradas como notorias y claramente CHARLEYS (DISEÑO) es una de ellas al ser notoriamente conocida en su país de origen, Estados Unidos. Se adjunta como prueba para acreditar la notoriedad copias certificadas de las páginas web: www.charleys.com/franchising/location-available, www.franchising.com/news/20111002_charleys_philly_steaks_opens_doors_in_columbus.htm, www.nrn.com/article/famous-daves-charleys-launch-fast-casual-concepts. Por lo que

solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se continúe con el trámite de registro de la marca CHARLEYS (diseño) en clase 43 internacional. (...).”

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo 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 conceptual, que hace surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Al respecto cabe mencionar que *“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p. ej., CASA y Mansión)”*. (LOBATO, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 282).

Por lo anterior, podríamos decir, que con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas. Con el cotejo fonético se verifican las similitudes auditivas y, con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto que hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan a significar conceptualmente la misma cosa.

Como consecuencia de lo señalado en líneas atrás, resulta importante decir, que el cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda ocasionar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y por otros, tiene un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento indebido, del prestigio que pudiesen haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esa óptica, podríamos señalar, que el cotejo marcario se integra

por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Respecto a los agravios externados por el representante de la empresa **HOLLYWOOD BURGER HOLDINGS INC**, este Tribunal estima, que no lleva razón el recurrente, en virtud de que tal y como se desprende de la resolución venida en alzada el Registro de la Propiedad Industrial, actuó conforme lo dispone la normativa marcaria en cuanto al análisis que se debe realizar dentro de la figura del cotejo marcario, el cual es claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, a otros comerciantes con un mismo giro comercial.

En este sentido, los signos contrapuestos **CHARLEYS** y **CARLOS'N CHARLIE'S** contienen similitudes a nivel gráfico y fonético, dado que al utilizar la palabra **CHARLIE** independientemente de que en su estructura gráfica, contenga está más o menos letras o se encuentren acomodadas de manera diferente, tal como en el presente caso (**CHARLEYS** y **CHARLIE'S**) lo cierto es que fonéticamente su pronunciación al final es idéntica. Por otra parte, cabe indicar que a pesar de que el signo inscrito contenga la frase **CARLOS'N** al inicio, esto no le otorga la distintividad suficiente, dado que remite al mismo concepto, lo cual conlleva a que el consumidor medio pueda ser inducido a error o confusión con respecto a los servicios que protege la marca inscrita, como además de socavar el esfuerzo de su titular por proteger sus servicios, lo que en consecuencia trasgrede el artículo 8) inciso a) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, tal y como fue determinado por el Registro, y es criterio que comparte este Órgano de alzada.

Con relación a los agravios sobre la notoriedad, consta en el expediente que la marca está inscrita en Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Arabia Saudita, Panamá,

Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, sin embargo tenemos que indicar que ello no implica que la solicitud realizada en Costa Rica deba inscribirse, por cuanto para ello el signo debe cumplir con los requerimientos de ley establecidos para tal fin, tal y como lo establece el artículo 6 del Convenio de París, que al respecto indica: “(...) ***Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países. 1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. (...).***” En razón de ello, los argumentos dados por el oponente no podrían ser acogidos. Aunado, al hecho de que lo único que con ello acredita es tener inscrita su marca en el extranjero.

En cuanto al tema de la notoriedad de la marca CHARLEY’S alegada por la empresa **ALIMENTOS NACIONALES S.A**, tenemos que indicar que la documentación aportada para dichos efectos y contenida dentro del Legajo de Prueba, se encuentra en idioma extranjero, lo cual contraviene lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Traducciones e Interpretaciones Oficiales No. 8142 de 05 de noviembre del 2001 y Publicada en la Gaceta No. 227 de 26 de noviembre de 2001, que dispone: “(...) ***Las instituciones públicas requerirán la traducción oficial de todo documento emitido en un idioma diferente del español, con miras a producir efectos legales en Costa Rica, o de todo documento del español a otro idioma, cuando así se requiera. Lo propio se exigirá para deposiciones orales con efectos legales en Costa Rica o en el extranjero.***” Asimismo, lo estipulado por el numeral 294 de la Ley General de la Administración Pública, que en lo de interés reza; “(...) ***Todo documento presentado por los interesados se ajustará a lo siguiente: (...)*** b) ***Si estuviere redactado en idioma extranjero, deberá acompañarse su traducción, la cual podrá ser hecha por la parte.***” Situación, la cual impide hacer un análisis de los documentos aportados conforme lo dispone el artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Aunado a ello, con relación a los documentos certificados y traducidos visibles de folios 43 al 50 del expediente, respecto de las páginas web: www.charleys.com/franchising/location-available, www.franchising.com/news/20111002_charleys_philly steaks opens doors in colum bus. htm, www.nrn.com/article/famous-daves-charleys-launch-fast-casual-concepts, cabe resaltar que la misma es insuficiente para los efectos de acreditar la notoriedad de la marca CHARLEY'S, conforme lo establece el artículo 45 de la Ley de Marcas, anteriormente citada, por lo que se prescinde de realizar dicha valoración.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, representante de la empresa **ALIMENTOS NACIONALES S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas treinta y cinco minutos con veinticinco segundos del veintisiete de marzo de dos mil doce, 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 **Edgar Zurcher Gurdian**, representante de la empresa **ALIMENTOS NACIONALES S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas treinta y cinco minutos con

veinticinco segundos del veintisiete de marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se rechace la solicitud de inscripción de la marca de servicios **CHARLEY'S en clase 43 internacional** . Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora