

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0865-TRA-PI

Oposición a inscripción del nombre comercial “FACTORY STEAK & LOBSTER

HOTEL CAMINO REAL., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N°2006-11578)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1309 -2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del diecinueve de octubre del dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Kristel Fait Neurohr, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno mil ciento cuarenta y tres cuatrocientos cuarenta y siete, apoderada especial de la compañía **HOTEL CAMINO REAL S.A** , sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Costa Rica, contra la Resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas treinta minutos, treinta y cinco segundos del dieciséis de junio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el catorce de diciembre del dos mil seis, ante el Registro de la Propiedad Industrial, visible a folio uno del expediente administrativo levantado al efecto, la licenciada Kristel Fait Neurohr, en su condición de apoderada especial de **HOTEL CAMINO REAL S.A**, formuló la solicitud de inscripción del nombre comercial



(DISEÑO) para proteger y distinguir un establecimiento comercial que

presta los servicios de bar y restaurante.

SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley mediante escrito presentado por el por el señor Federico Carlos Alvarado Aguilar, apoderado de **ANNA NERI** de único apellido en razón de su nacionalidad italiana, interpone oposición en contra de la solicitud de registro presentado por la licenciada Kristel Fait Neurohr, en su condición de apoderada especial de **HOTEL CAMINO REAL S.A.**

TERCERO. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la Resolución dictada a las dieciséis horas treinta minutos treinta y cinco segundos, del dieciséis de junio de dos mil nueve, visible a folios 107 a 114 del expediente administrativo, resolvió declarar con lugar la oposición interpuesta por el señor Federico Carlos Alvarado Aguilar, apoderado especial de la señora **ANNA NERI** de único apellido en razón de su nacionalidad italiana, contra la solicitud de inscripción del nombre comercial **FACTORY (DISEÑO)**, presentada por **HOTEL CAMINO REAL S.A.**

CUARTO. Que inconforme con dicho fallo, la Licenciada Kristel Fait Neurohr en representación de **HOTEL CAMINO REAL S.A.**, interpuso, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diez de julio de dos mil nueve, recurso de apelación, solicitando se declare sin lugar la oposición planteada.

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

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de **ANNA NERI**, Carnet Residencia 9021 los siguientes signos:

- 1- “**LA FABBRICA** “, registro 192390, propiedad de **ANNA NERI**, Carnet Res 9021, para proteger en clase 43 Servicios de Café, Bar y Restaurante”. (Ver folios 194 a 195)
- 2- “**LA FABBRICA**”, registro 163872, para proteger y distinguir en clase 49 internacional Un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de café, bar y restaurante.” (Ver folios 196 a 197)

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados para la resolución de este asunto.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declara con lugar la oposición interpuesta por el señor Federico Carlos Alvarado Aguilar, apoderado especial de la señora **ANNA NERI** de único apellido en razón de su nacionalidad italiana, contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “**FACTORY STEAK & LOBSTER**” de la empresa **HOTEL CAMINO REAL S.A** ello por cuanto en el Considerando Tercero indicó “(...) Finalmente y en cuanto al plano ideológico, hay una evidente similitud, por cuanto el vocablo predominante en el nombre comercial solicitado “Factory”, traducido al español significa “fábrica” (Así en Gran Diccionario Larousse, Español Inglés. English Spanish, Ediciones Larousse S.A de C.V México.2002) Mientras que los signos de la oponente se integran por el

*vocablo “La Fabbrica, el cual está en idioma italiano y traducido a idioma español significa “fabbrica”, por lo que ambos signos nos evoca el concepto de “fabrica”. Es por este motivo, que considera este Registro que existe un similar contenido conceptual entre los signos en conflicto, lo cual aunado al hecho de que ambos establecimientos brindan el mismo tipo de servicios, es decir, servicios de restaurante, lo que provoca una situación que hace aumentar el riesgo de confusión entre los signos en conflicto para los consumidores en plano ideológico. Así, es criterio de este Registro que el nombre comercial solicitado “**“FACTORY” (DISEÑO)**”, no es susceptible de protección registral, motivos por los cuales debe ser rechazada la solicitud planteada...”*

Que mediante memorial presentado por la apoderada especial de la sociedad **HOTEL CAMINO REAL S.A**, interpone apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial indicada, señalando que el criterio del Registro para declarar sin lugar la solicitud del nombre comercial “**FACTORY STEAK & LOBSTER**” (DISEÑO) es incorrecto por cuanto entre dichos signos no existe similitud gráfica, fonética e ideológica, que impida la coexistencia registral entre ellos. Que en el caso que nos ocupa no existe similitud, pues el nombre comercial propuesto por su representada, posee suficientes elementos diferenciadores que permiten la coexistencia de ésta con el distintivo ya registrado, asimismo indica que es claro que entre los distintivos propiedad de Anna Neri y el nombre comercial “**FACTORY STEAK & LOBSTER**”, no existe ninguna coincidencia.

CUARTO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. 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 conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la

pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto 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 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.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8^a inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda.

Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, y aún antes, cuando está en trámite, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

La emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos signos distintivos, debe de basarse en un estudio del conjunto de los elementos que conformen a ambos signos, y siempre debe tener como norte el establecer la posibilidad o no de que se dé confusión en el público consumidor, ya que el riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual; el auditivo y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente.

QUINTO: COTEJO DE LA MARCAS ENFRENTADAS. El registro de un signo distintivo debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes fonéticas, gráficas o ideológicas, originando así un riesgo de confusión, de forma que, al realizar 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. Al respecto, el tratadista Manuel Lobato, trata el cotejo marcario, de la siguiente manera:

“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal...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” (LOBATO, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2001, pág. 282).**

Ahora bien, es importante tomar en cuenta en estos casos de eventual similitud entre signos, la relación existente entre estos y los productos que protegen; esto pues cuando los **signos** sean idénticos o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre productos y servicios a los que se aplican, de igual manera cuando los **productos** sean idénticos o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados.

En este cotejo entre signos y productos, un factor importante más no determinante es la aplicación del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, mediante el cual puede evaluarse si los signos cotejados no sólo enfrentan semejanzas de índole gráfico, fonético o ideológico entre sí, sino que además, pueden ser signos que a su vez protejan o pretendan proteger productos o servicios que una vez puestos en el mercado estén relacionados por alguna situación propia de la ubicación de los productos o servicios dentro del mercado.

En aplicación de lo anterior, el hecho de que los productos o servicios cotejados formen parte de una misma clasificación del nomenclátor internacional, es solamente un indicio de que existe una posibilidad de confusión entre los signos enfrentados; no obstante, tal estudio no concluye hasta tanto no se realice una evaluación más profunda en la que se excluya la posible relación entre productos o servicios entre otras razones: por ser productos o servicios cuyos canales de comercialización o distribución sean compartidos; por ser productos o servicios complementarios, sustitutos o de uso conjunto; por ser productos o servicios que van dirigidos al mismo sector pertinente de consumidores; todos criterios que en cada caso deben ser analizados según el mercado o sector del mismo dentro del cual se aplican.

El anterior planteamiento tiene sustento jurídico en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002, que dispone:

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. b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) Los signos deben examinarse en el **modo y la forma en que normalmente se venden los productos**, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*
- e) Para que exista posibilidad de confusión, **no es suficiente que los signos sean semejantes**, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos...”*
(lo destacado en negrilla no es del texto original).

En razón de lo expuesto, debe este Tribunal aplicar los elementos antes apuntados, para poder cotejar si entre los

SIGNOS INSCRITOS



Clase 43, Registro número 192390, Titular **ANNA NERI**, para proteger y distinguir”
Servicios de café, bar y restaurante



Clase 49, Registro número 163872, Titular **ANNA NERI**, para proteger y distinguir” Un
establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de café, bar y restaurante.”

MARCA SOLICITADA



Para proteger y distinguir: Un establecimiento comercial que presta servicios de bar y restaurante.



Respecto al análisis de la marca “ (DISEÑO)” solicitada, en relación con la

marca “  , este Tribunal comparte el criterio vertido por el a quo en la resolución

recurrida, ya que debe entenderse que en cuanto al plano ideológico, hay una evidente similitud, por cuanto el vocablo predominante en el nombre comercial solicitado “Factory”, traducido al español significa “fábrica”, mientras que los signos de la oponente se integran por el vocablo “La Fabbrica”, el cual está en idioma italiano y traducido al idioma español significa “fabbrica”, por lo que ambos signos nos evoca el concepto de “fabrica”. Es por este motivo, que considera este Tribunal que existe un similar contenido conceptual entre los signos en conflicto, lo cual aunado al hecho de que ambos establecimientos brindan el mismo tipo de servicios, es decir, servicios de bar y restaurante, lo que provoca una situación que hace aumentar el riesgo de confusión entre los signos en conflicto para los consumidores en el plano ideológico. Dicho lo anterior, se colige que el nombre comercial solicitado “



(DISEÑO)”, no es susceptible de protección registral, motivos por los cuales debe ser rechazada la solicitud planteada.

Las demás diferencias gramaticales que se dan entre las marcas no son suficientes para reconocerle la distintividad a la marca solicitada, de ahí, que es factible el riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que no resulta de recibo lo señalado por la empresa apelante, cuando destaca en su escrito de apelación, que entre dichos signos no existe ninguna similitud gráfica, fonética o ideológica, que impida la coexistencia registral entre éstos.

SÉXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada del **HOTEL FIESTA S.A**, en contra de la Resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas treinta minutos, treinta y cinco segundos del dieciséis de junio de dos mil nueve, la cual se confirma.

SÉTIMO. 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Kristel Fait Neurohr, apoderada del **HOTEL FIESTA S.A**, en contra de la Resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas treinta minutos, treinta y cinco segundos del dieciséis de junio de dos mil nueve, la cual 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. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora