

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0687-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de la marca de servicio “FACTORY STEAK & LOBSTER”**

**HOTEL CAMINO REAL S. A, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 11577-06)**

**Marcas y Otros Signos**

## **VOTO N° 1464-2009**

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas veinte minutos del veintitrés de noviembre de dos mil nueve.***

Conoce este Tribunal del ***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres-cuatrocientos cuarenta y siete, en su condición de Apoderada Especial de **HOTEL CAMINO REAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula jurídica 3-101-112603, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y tres minutos, treinta segundos del veintinueve de abril de dos mil nueve.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el catorce de diciembre del año dos mil seis, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la **Licenciada Kristel Faith Neurohr**, de calidades indicadas y en su condición de gestora oficiosa de la empresa **HOTEL CAMINO REAL S.A.**, solicitó el registro de la marca de servicios “**FACTORY STEAK**

**& LOBSTER**” en Clase 43 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir servicios de bar y restaurante.

**SEGUNDO.** Que publicados los edictos correspondientes los días 28, 29 y 30 de noviembre de dos mil siete, dentro del término conferido fue presentada oposición por parte de la señora **Anna Neri**, de único apellido en razón de su nacionalidad italiana, casada, de oficios domésticos, carné de residente pensionada 9021, con domicilio en Escazú, en su condición de titular del nombre comercial **“LA FABBRICA”**.

**TERCERO.** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, cincuenta y tres minutos, treinta segundos del veintinueve de abril de dos mil nueve, resuelve declarar con lugar la oposición planteada, denegando la inscripción de la marca presentada.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de mayo de dos mil nueve, la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en representación de la sociedad solicitante, presenta recurso de apelación que es admitido por el Registro de Propiedad Industrial, emplazando a las partes interesadas a que se apersonen ante este Tribunal con el fin de hacer valer sus derechos.

**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 el Juez Durán Abarca, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito desde el 24 de noviembre de 2006, bajo el registro número 16387 el nombre comercial “**LA FABBRICA**”, a nombre de Anna Neri, con carnet de residente número 9021, en clase 49 de la Clasificación Internacional, para proteger un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de café, bar y restaurante. (v. f. 170 y 171).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que puedan tener influencia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, dado que existe una evidente similitud a nivel ideológico entre el signo solicitado, que traducido al español significa “fábrica” y el signo inscrito a nombre de la oponente, denominado “**LA FABBRICA**”, siendo que ambos evocan un mismo concepto, aunado al hecho de que ambos protegen establecimientos y servicios de restaurante, lo que provoca una situación que aumenta para los consumidores el riesgo de confusión, en el plano ideológico, entre los signos en conflicto.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la recurrente alega que erróneamente se afirma que la marca solicitada es “Factory (diseño)” cuando en realidad es Factory Steak & Lobster (diseño), variante que hace una enorme diferencia a la hora de analizar los signos contrapuestos, por lo que resulta necesario realizar el análisis en conjunto de todas las palabras que la integran. Que el Registro, en forma errónea se indica

que el signo inscrito es un término en español cuando realmente es en italiano. Esta última observación permite orientar al consumidor en el tipo de comida que ofrece este establecimiento comercial, además de que su pronunciación varía considerablemente en relación con cómo se pronuncia la marca solicitada, que es en inglés. Asimismo, al analizar el diseño agregado al signo registrado, éste posee la bandera con los colores oficiales de Italia, sea verde, blanco y rojo y así se comercializa la marca.

Su representada tiene registros en otros países, por ejemplo en Honduras y El Salvador y está siendo tramitada en toda Centroamérica pues los restaurantes pertenecen a la cadena de Hoteles Intercontinental y ofrecen sus servicios dentro de éstos. Con ello se pretende homogenizar los registros de los restaurantes y los servicios que ofrecen, porque pertenecen a las distintas franquicias de esa cadena de hoteles, todos los cuales operan bajo la denominación Hotel Camino Real, S.A. con lo se quiere dar al público la idea de unidad entre los hoteles que funcionan en esos países.

Que actualmente existen otras marcas registradas, que incluyen el término “fábrica”, tales como “The Cheescake Factory”, “Hamburger Factory”, “The Bagel Factory” y han coexistido registralmente, por mucho tiempo, con la marca La Fabbrica cuyo titular es Anna Neri, demostrando que ese término ha sido considerado de uso común y por lo tanto ningún particular puede alegar un derecho exclusivo sobre el mismo. Agrega, en este sentido, que el Registro ha otorgado con anterioridad muchos registros que contienen términos de uso común a los cuales se ha agregado un diseño, por lo que gozan de fuerza distintiva suficiente para ser protegidos. Aunado a lo anterior, manifiesta que en este caso, su representada no ha solicitado un uso exclusivo sobre el término “Factory” ya que hay otras palabras que componen la marca.

Agrega que, entre los signos en conflicto no existe una similitud gráfica, fonética o ideológica tal, como alega la oponente, que impida su coexistencia registral, pues los



distintivos cuentan con elementos de diferenciación gráfica y fonética suficientes para evitar confusión sobre los servicios que brindan. Conceptualmente no hay similitud dada la diferencia entre la clase de comidas que ofrece cada uno de los establecimientos, que para el caso del signo inscrito es comida italiana de diversos tipos y para la marca solicitada “*son los mejores caprichos del mar y la montaña*”, por lo que se ha incluido en el distintivo solicitado los términos “Steak & Lobster” que traducidos al español significan “*bistec, res, filete y langosta*”, ya que sus especialidades son carnes y mariscos, principalmente la ternera y la langosta. De la igual forma, el público meta de cada uno de los establecimientos es muy distinto pues el restaurante Factory Steak & Lobster está localizado dentro del Hotel Real Intercontinental por lo que sus visitantes usuales son los huéspedes o visitantes del hotel. Contrario a ello, los clientes del restaurante La Fabbri en sus distintas direcciones son, en general, personas que gustan de la comida italiana.

**CUARTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.** En resoluciones anteriores, este Tribunal ha reiterado sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria para negar la registración de un signo cuando la marca solicitada sea idéntica o 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. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, dentro de tales prohibiciones, los incisos a) y b) establecen que no es susceptible de registro una marca idéntica o similar a una marca registrada o en trámite de registro con fecha anterior, si distingue los mismos productos o servicios o estos son diferentes pero susceptibles de ser asociados, y tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto



Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios; expresamente en el inciso a) exige el examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, desde el punto de vista del consumidor normal del producto o servicio; en el inciso b) aclara que ante marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, debe enfatizarse en los elementos no genéricos o distintivos; y el inciso c) establece que debe darse mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.

Respecto del cotejo marcario entre signos, el Dr. Fernández Nóvoa indica: “...*ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.*” (Fernández Nóvoa, Carlos. “**Fundamentos del Derecho de Marcas**”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. p.p. 199 y ss).

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registración. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados. En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, 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 las marcas, y su mayor o menor intención de adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambas marcas, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto. Desde esta perspectiva, y de acuerdo con Novoa, 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.

**QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “con el nombre comercial inscrito este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que al signo solicitado por la empresa **HOTEL CAMINO REAL S.A.**, le es aplicable la normativa en que fue fundamentada la resolución recurrida.

En el caso concreto, entre la marca de servicio solicitada “**FACTORY STEAK & LOBSTER**” (Diseño), clase 43 y el nombre comercial “**LA FABBRICA**”, efectivamente existe similitud conceptual, pues ambas al traducirse al español significan “Fábrica”, y conforme al diseño de las marcas esta frase constituye el elemento preponderante del signo. La similitud conceptual no desaparece por el calificativo de la marca solicitada “**STEAK & LOBSTER**”, pues éstos términos son de uso común en restaurantes (en español significan carne y langosta), por lo que no pueden protegerse en exclusiva para un solo agente del mercado y por ello no le agregan distintividad al signo solicitado.

En la resolución apelada se realiza un examen de fondo de la marca de servicios solicitada desde el punto de vista de las razones **extrínsecas**, es decir, si su registro puede **afectar derechos de terceros previamente protegidos por el ordenamiento**. No obstante, en el

examen de fondo también se debe evaluar si la inscripción de la marca solicitada contiene posibles objeciones por motivos **intrínsecos**, que derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, por falta de capacidad distintiva, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Las causales intrínsecas para el rechazo de un registro marcario se encuentran contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de las cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

*(...)*

*c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.*

*d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.*

*(...)*

*g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica...”*

De acuerdo con los incisos c), d) y g) del artículo 7 citados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea de **uso común** en el lenguaje corriente, para el producto o servicio que pretende proteger, cuando sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio y cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI,



Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

Por lo expuesto, la **distintividad** de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

En el caso bajo estudio, el nombre comercial inscrito “fábrica” es un “signo débil”, porque denominativamente se compone de un término usual, y por ello no puede oponerse a que otros utilicen el mismo término. Sin embargo, la oposición debe declararse con lugar, no por las razones del oponente, sino por las razones esbozadas por este Tribunal, es decir por causales intrínsecas de irregistrabilidad, por falta de distintividad al utilizar conceptos de uso común en relación con los servicios que pretende proteger.

El recurrente defiende la solicitud de registro de su representada alegando que la marca de servicios “FACTORY STEAK & LOBSTER”, ya se encuentra inscrita en otros países de Centroamérica, dentro de estos en Honduras y El Salvador. Sin embargo, se debe recordar que el derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes, del cual deriva que no puedan considerarse como antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por esos países para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio.



De todas las anteriores consideraciones, resulta evidente que este Tribunal debe mantener lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, pues el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos de ambas empresas; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que presentan ambas marcas, le lleve a asumir que provienen del mismo comercializador.

**SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en representación de la empresa Hotel Camino Real, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y tres minutos y treinta segundos del veintinueve de febrero de 2009, la cual en este acto se confirma.

**SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en representación de la empresa Hotel Camino Real, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y tres minutos y treinta segundos del veintinueve de febrero de 2009, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue la



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

solicitud de registro de la marca de servicios “**FACTORY STEAK & LOBSTER**”. 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.**

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---