



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0442-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción del nombre comercial “RED LOBSTER”

GASTRONÓMICA JASFASOL, S.A., y DARDEN CORPORATION, Apelantes

**Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen acumulados Nos. 2011-6013
2011-6014, 2011-9428, 2011-9429, 2012-2207, 2012-2208, 2012-2209, 2012-2210, 2012-2211,
2012-2212, 2012-2213 y 2012-2214)**

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 166-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas del diecisiete de febrero de dos mil quince.

Conoce este Tribunal de los Recursos de Apelación, interpuestos por el señor **Philippe Andre Quesada Jassoud**, mayor, casado una vez, Comerciante, vecino de Jacó, Puntarenas, titular de la cédula de identidad número 9-0102-0771, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **GASTRONÓMICA JASFASOL S.A.**, de esta plaza, y por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada en segundas nupcias, Abogada, vecina de Tres Ríos, San José, titular de la cédula de identidad número 1-0812-0604, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DARDEN CORPORATION**, una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de los Estados Unidos de América, domiciliada en 1000 Darden Center Drive, Orlando, FL 32837, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cincuenta y tres minutos y cincuenta y siete segundos del veinticinco de abril del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 27 de junio de 2011, la Licenciada **Wendy Garita Ortiz**, mayor, divorciada, Abogada, vecina de Zapote, San José, titular de la cédula de identidad número 1-0807-0068, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **FRAJESA, S.A.** de esta plaza, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial **“RED LOBSTER”**, bajo el expediente de origen número 2011-6013, para proteger y distinguir; *“un establecimiento dedicado a la venta y distribución de alimentos así como servicio de restaurant, hotelería y cathering service. Ubicado en Tibás, 75 al sur de la entrada del estadio Saprissa”*, y la inscripción de la marca de servicios **“RED LOBSTER”**, bajo el expediente de origen número 2011-6014, para proteger y distinguir; *“servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal”*, en la clase 43 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley, dentro del plazo conferido y mediante memoriales presentados el día 20 de febrero de 2012, el señor **Philippe Andre Quesada Jassoud**, de calidades antes indicadas, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **GASTRONÓMICA JASFASOL S.A.**, planteó oposición contra las solicitudes de registro del nombre comercial y de la marca de servicios antes indicados, basado en la prelación y el uso anterior de dicho signo distintivo **“RED LOBSTER”**, que lo ha utilizado en el comercio costarricense, así como la similitud gráfica, fonética e ideológica existente entre éstos, y el posible riesgo de confusión y asociación entre los signos que nos ocupan. Como fundamento legal de su oposición cita los artículos 4, 16 y 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

TERCERO. Que en fecha 23 de setiembre de 2011, el señor **Philippe Andre Quesada Jassoud**, de calidades antes indicadas, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **GASTRONÓMICA JASFASOL, S.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio y servicios **“Red Lobster (DISEÑO)”**, bajo el expediente de origen número 2011-9428, para proteger y distinguir:



*“textiles y productos textiles, no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa”, en clase 24 de la nomenclatura internacional; “vestuario, calzado, sombrerería”, en clase 25 de la nomenclatura internacional; “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, repostería, helados, miel, jarabe de melaza, sal, mostaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, especias, hielo”, en clase 30 de la nomenclatura internacional; y “servicios para proveer alimentos y bebidas; hospedaje temporal”, en clase 43 de la nomenclatura internacional, y la inscripción del nombre comercial “**Red Lobster (DISEÑO)**”, bajo el expediente de origen número 2011-9429, para proteger y distinguir: “Un establecimiento comercial dedicado a servicio de comidas, bar y restaurante para proveer alimentos y bebidas a clientes y personas, ubicado en Puntarenas, Garabito, Jaco, dentro de las instalaciones del restaurante Pancho Villa, del Supermercado Más x Menos 100 este”.*

CUARTO. Que publicados los edictos de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día 28 de agosto de 2012, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, de calidades antes indicadas, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **DARDEN CORPORATION**, planteó oposición contra las solicitudes de registro de la marca y del nombre comercial antes indicados, basada en la notoriedad y el uso anterior de dicho signo distintivo **“RED LOBSTER”**, de su propiedad.

QUINTO. Que en fecha 07 de marzo de 2012, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, de calidades antes indicadas, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **DARDEN CORPORATION**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio y servicios **“RED LOBSTER”**, bajo los expedientes de origen números **2012-2207** para proteger y distinguir: *“textiles y productos textiles no incluidos en otras clases, ropa de cama y de mesa”*, en clase 24 de la nomenclatura internacional, **2012-2208** para proteger y distinguir: *“delantales, camisetas y gorras”*, en clase 25 de la nomenclatura internacional, **2012-2209** para proteger y distinguir: *“alimentos que consisten primariamente en mariscos para ser utilizados como platillos de entrada para consumo dentro o fuera del establecimiento*



comercial”, en clase 29 de la nomenclatura internacional, **2012-2210** para proteger y distinguir: *“productos de panadería como panecillos”*, en clase 30 de la nomenclatura internacional, **2012-2211** para proteger y distinguir: *“cervezas; tipo de cerveza "ale"; gaseosas; aguas carbonatadas”*, en clase 32 de la nomenclatura internacional, **2012-2212** para proteger y distinguir: *“administración de negocios y servicios de franquicias”*, en clase 35 de la nomenclatura internacional, **2012-2213** para proteger y distinguir: *“servicios de restaurantes”*, en clase 43 de la nomenclatura internacional, y de la marca de servicios **“RED LOBSTER FRESH FISH LIVE LOBSTER (DISEÑO)”**, bajo el expediente de origen número **2012-2214**, para proteger y distinguir: *“servicios de restaurantes”*, en clase 43 de la nomenclatura internacional.

SEXTO. Que publicados los edictos de ley, dentro del plazo conferido y mediante memoriales presentados los días 28 de junio de 2013 y 1° de julio de 2013, el señor **Philippe Andre Quesada Jassoud**, de calidades antes indicadas, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **GASTRONÓMICA JASFASOL S.A.**, planteó oposición contra las solicitudes de registro de las marcas antes indicadas, basada en la defectuosa representación de la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, así como en la prelación y el uso anterior de dicho signo distintivo **“RED LOBSTER”**, de su propiedad en Costa Rica, así como la similitud gráfica, fonética e ideológica existente entre éstos, y el posible riesgo de confusión y asociación, entre los signos que nos ocupan.

SETIMO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas con cincuenta y tres minutos y cincuenta y siete segundos del veinticinco de abril de dos mil catorce, dispuso: *“[...] Con base en las razones expuesta y citas de la Ley N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: No se demostró el uso anterior de los signos*



, por parte del apoderado de GASTRONÓMICA JASFASOL, S.A.; por lo que



se rechazan las oposiciones incoadas por PHILIPPE QUESADA JASSOUD, contra las empresas FRAJESA, S.A., y DARDEN CORPORATION, y se acogen las solicitudes de inscripción de los signos RED LOBSTER tramitados bajo los expedientes 2011-6013 y 2011-6014 de la empresa FRAJESA, S.A. Asimismo, se rechazan la solicitudes de inscripción los

signos “  ” como nombre comercial y en clases 43, tramitados bajo los expedientes número 2011-9428 y 9429 y por especialidad se acogen para la clase 24, 25 y 30 de la empresa GASTRONÓMICA JASFASOL, S.A.. Se rechazan las oposiciones presentadas por ANA CATALINA MONGE RODRIGUEZ, apoderada de DARDEN CORPORATION, contra

la solicitud de inscripción de los signos  tramitados bajo los expedientes número 2011-9428 y 9429 ya que no demostró la notoriedad de sus signos, y no son de recibo sus alegatos contra las solicitudes de los expedientes 2011-6013 y 2011-6014, ya que no se apersono dentro del plazo de dos meses exigidos por la ley. Asimismo, se rechazan las solicitudes de inscripción los signos “RED LOBSTER” y “RED LOBSTER DISEÑO” en clases 24, 25, 29, 30, 32 y 43, tramitados bajo los expedientes número 2012-2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2213 y 2214, y por especialidad se acoge para la clase 35 expediente 2012-2214 de la empresa DARDEN CORPORATION. [...]”.

OCTAVO. Que mediante escrito presentado en fecha 2 de mayo de 2014, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor **Philippe Andre Quesada Jassoud**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **GASTRONÓMICA JASFASOL S.A.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución anterior, expresando agravios.

NOVENO. Que mediante escrito presentado en fecha 13 de mayo de 2014, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **DARDEN CORPORATION**, interpuso recurso de apelación contra la resolución anterior, sin expresar agravios, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.



DÉCIMO. 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 dentro del plazo legal previas las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTOS DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO. En el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial acumuló los expedientes de mérito sean los números **2011-6013 2011-6014, 2011-9428, 2011-9429, 2012-2207, 2012-2208, 2012-2209, 2012-2210, 2012-2211, 2012-2212, 2012-2213 y 2012-2214**, los que se abrieron ante las diferentes solicitudes de marcas realizadas por los oponentes, fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, en virtud que las oposiciones presentadas fueron sustentadas en el uso anterior de la marca como lo establece específicamente ese artículo.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

- 1.- Que la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez es Apoderada Especial de la sociedad Darden Corporation (folio 218 del expediente).
- 2.- Que la empresa **GASTRONÓMICA JASFASOL S.A.** comprobó la prelación, el uso anterior de la marca y el primer uso en el comercio nacional del nombre comercial “**Red Lobster (DISEÑO)**” (folios 858 al 870, 872 al 876, y 949 al 979 del expediente).



3.- Que el señor **Philippe Andre Quesada Jassoud** y la empresa **Gastronómica Jasfasol S.A**, son propietarias de 5 acciones comunes y nominativas cada uno, del capital accionario de la empresa **Inversiones Gastronómicas de Jaco PQ, Sociedad Anónima**, que se encuentra conformado por diez mil colones, correspondiente a diez acciones comunes y nominativas con un valor de mil colones cada una, totalmente suscritas y pagadas (ver folios 978 y 979).

4.- Que la sociedad **Gastronómica Jasfasol S.A**, con cédula de persona jurídica No. 3-101-116109, se encuentra inscrita en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Mercantil, al Tomo 386, Asiento 3338 y fue constituida el 21 de marzo de 1991 (folios 133 y 134 del expediente).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como hechos útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados, los siguientes:

1.- El uso anterior en Costa Rica de las marcas **“RED LOBSTER”** y **“RED LOBSTER FRESH - FISH LIVE LOBSTER (DISEÑO)”**, propiedad de la empresa **DARDEN CORPORATION**.

2.- El uso anterior en Costa Rica de la marca **“RED LOBSTER”** y el primer uso en el comercio del nombre **“RED LOBSTER”**, propiedad de la empresa **FRAJESA S.A.**

3.- Que las marcas **“RED LOBSTER”** y **“RED LOBSTER FRESH - FISH LIVE LOBSTER (DISEÑO)”**, propiedad de la empresa **DARDEN CORPORATION**, hayan alcanzado el posicionamiento en el mercado nacional e internacional que les otorgue la condición de notoria.

4.- La extensión y el grado de conocimiento o reconocimiento por el sector pertinente del público consumidor, la intensidad, el ámbito de difusión, publicidad o promoción, antigüedad, análisis de producción y mercadeo de las marcas **“RED LOBSTER”** y **“RED LOBSTER**



FRESH - FISH LIVE LOBSTER (DISEÑO)”, propiedad de la empresa **DARDEN CORPORATION**, como signo distintivo para los productos y servicios de las clases 24, 25, 29, 30, 32, 35 y 43 de la nomenclatura internacional.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LOS APELANTES. El Registro de la Propiedad Industrial, Una vez analizada la normativa y

doctrina, consideró que no se demostró el uso anterior de los signos  por parte del apoderado de la empresa **GASTRONÓMICA JASFASOL, S.A.**; por lo que rechazó las oposiciones incoadas por el señor **PHILIPPE QUESADA JASSOUD**, contra los signos de las empresas **FRAJESA, S.A.**, y **DARDEN CORPORATION**, y acogió las solicitudes de inscripción de los signos “**RED LOBSTER**”, tramitados bajo los expedientes 2011-6013 y 2011-6014 de la empresa **FRAJESA, S.A.** Asimismo, rechazó las solicitudes de inscripción de

los signos “  ” como **nombre comercial** y como **marca** en la clase **43**, tramitados bajo los expedientes número 2011-9428 y 2011-9429 y por el principio de especialidad acogió la marca para las clases **24, 25 y 30** de la empresa **GASTRONÓMICA JASFASOL, S.A.** Además, rechazó las oposiciones presentadas por la Licenciada **ANA CATALINA MONGE RODRIGUEZ**, apoderada de **DARDEN CORPORATION**, contra las

solicitudes de inscripción de los signos “  ” tramitadas bajo los expedientes número 2011-9428 y 9429 ya que no demostró la notoriedad de sus signos, y no son de recibo sus alegatos contra las solicitudes de los expedientes 2011-6013 y 2011-6014, ya que no se apersonó dentro del plazo de dos meses exigidos por la ley. Rechazó las solicitudes de inscripción de las marcas “**RED LOBSTER**” y “**RED LOBSTER FRESH FISH - LIVE LOBSTER (DISEÑO)**”, en las clases **24, 25, 29, 30, 32 y 43**, tramitadas bajo los expedientes número 2012-2207, 2012-2208, 2012-2209, 2012-2210, 2012-2211, 2012-2213 y 2012-2214, y por el principio de especialidad acogió la marca para la clase **35** expediente 2012-2212 de la empresa **DARDEN CORPORATION**.



Por su parte, los representantes de las empresas recurrentes, alegaron puntualmente como agravios los siguientes:

GASTRONÓMICA JASFASOL S.A: Manifestó enfáticamente la prelación, el uso anterior y el primer uso en el comercio de los signos de su propiedad, sean la marca y el nombre comercial **“RED LOBSTER (DISEÑO)”**. Asimismo, la defectuosa representación de la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez como Apoderada de la empresa **DARDEN CORPORATION**.

DARDEN CORPORATION: Alegó la notoriedad de los signos de su propiedad **“RED LOBSTER”** y **“RED LOBSTER FRESH FISH - LIVE LOBSTER (DISEÑO)”**, en las clases **24, 25, 29, 30, 32, 35 y 43**.

QUINTO. MARCO NORMATIVO. Resulta de vital importancia fijar la normativa aplicable al caso que se analiza sobre los temas de **la prelación, el uso anterior, el primer uso en el comercio y la notoriedad**, en lo que se refiere específicamente a **“Marcas y Otros Signos Distintivos”**.

Entre otros signos distintivos que protege la normativa marcaria, se encuentran los nombres comerciales regulados en los artículos 64 a 69 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978. En el artículo 68 de dicha Ley, se establece que el procedimiento de registro de un nombre comercial, su modificación y anulación se hará siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas. De esta forma se puede indicar que las figuras del **“derecho de prelación y el uso anterior”**, regulados en el Capítulo de las marcas en general, es aplicable no solo a las **marcas** propiamente dichas, sino también para los **nombres comerciales**. En esta conceptualización contribuye también la aplicación directa del objeto de la citada Ley regulado en su artículo 1°, el que reza:

“Artículo 1.- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los



derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. [...]”

Lo anterior en concordancia con el artículo 41 del Reglamento a Ley de Marcas y otros Signos Distintivos que literalmente establece:

*“**Artículo 41.- Régimen aplicable.** Salvo las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes.”*

Asimismo se deben citar los artículos 4 inciso a) y 8 incisos c) y d) de la citada Ley de Marcas.

*“**Artículo 4.- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca.** La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:*

***a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.**”*

*“**Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes casos, entre otros: [...] c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso. d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar **a un nombre comercial o emblema usado en el país** por un tercero desde una fecha anterior. [...]”* (el subrayado destacado en negrita es nuestro)

El autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, respecto al tema del uso anterior manifiesta lo siguiente:

“[...] El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable.

Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. [...]

Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que “el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”.

*Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales. [...]” (Otamendi, **Derecho de Marcas, Tercera Edición ampliada y actualizada, 1999: pág. 142**).*

Siguiendo ese desarrollo normativo, este Tribunal considera que el uso anterior de las marcas o ese primer uso en el comercio para los nombres comerciales que señalan los incisos c) y d) del artículo 8 antes transcritos, se debe concordar con el artículo 64 de la Ley de Marcas que establece:

“Artículo 64.- Adquisición del derecho sobre el nombre comercial. El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa”.



De lo anterior se desprende que ese primer uso del nombre comercial, al igual que para las marcas, se debe demostrar que fue dentro del territorio nacional, salvo que se compruebe que la marca u otro signo distintivo es notorio. Esta característica de notoriedad debe valorarse conforme lo expuesto en los artículos 8 e), 44 y 45 de la Ley de Marcas de repetida cita, que en lo que interesa indican:

*“[...] **Artículo 8°.-Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:*

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. [...]”

*“**Artículo 44.- Protección de las marcas notoriamente conocidas.** Las disposiciones del título II serán aplicables, en lo procedente, a las marcas notoriamente conocidas, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este título.*

La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta N° 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o



cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien, de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona.

Lo dispuesto en el tercer párrafo de este artículo no se aplicará cuando el solicitante sea el titular de la marca notoriamente conocida.

Para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios.

Artículo 45.- Criterios para reconocer la notoriedad. *Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:*

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.”*

De acuerdo al marco normativa expuesto, se comenzará a desarrollar el estudio de este proceso y de cada una de las figuras involucradas, comenzando con la notoriedad y el uso anterior de la



marca en discusión que reclama la empresa **DARDEN CORPORATION**, para luego continuar con el análisis del primer uso en el comercio del nombre comercial y el derecho de prelación de la marca comercial que reclama la empresa **GASTRONÓMICA JASFASOL S.A** y por último la improcedencia de la inscripción de los signos “**RED LOBSTER**” a favor de las empresas **FRAJESA S.A.** y **DARDEN CORPORATION**.

SEXTO. ANALISIS DE LA NOTORIEDAD Y USO ANTERIOR DE LA MARCA “RED LOBSTER”, ROGADA POR LA EMPRESA DARDEN CORPORATION. Conforme al marco normativo expuesto, es criterio de este Tribunal que la empresa apelante **DARDEN CORPORATION**, no demostró ni el uso anterior de sus signos en el territorio nacional, ni la notoriedad que alega. En el expediente de estudio no consta prueba idónea que demuestre el uso anterior ni tampoco la característica de notoriedad conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico, concretamente los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos trascritos con anterioridad.

De la prueba aportada por la empresa **DARDEN CORPORATION** que consta en los legajos numerados I, folios del 1 al 302 y II, folios del 1 al 391 carecen de los requisitos establecidos en el artículo 294 de la Ley General de la Administración Pública y 110 del Código Notarial, en cuanto a la traducción de los documentos al idioma español y/ su legalización, o bien certificación notarial de lo que proceda, lo que inhibe a este Órgano decisor poder analizarla.

El Registro de la Propiedad Industrial le previno a la representante de la empresa **DARDEN CORPORATION** que cumpliera con los requisitos respecto al Legajo de Prueba No.1, sin embargo, únicamente cumplió con la certificación de los folios 254 al 256 de dicho Legajo, que se trata de la información contenida en la página web “Wikipedia la enciclopedia libre” y aportó también la traducción de la declaración jurada del secretario de **DARDEN CONCEPTS, INC**, pero no cuenta con la legalización o certificación correspondiente.



En esta instancia, el Tribunal le vuelve a prevenir a la representación de esta empresa, mediante resolución de las 8 horas con 45 minutos del 15 de diciembre de 2014 (ver folios 995 y 996 del expediente), que proceda a certificar y traducir según corresponda los documentos de prueba aportados y que en esa resolución se le especifica, documentación presentada ante esta instancia (Legajo de Prueba No. 2.). Esta prevención no fue cumplida y al respecto la representante de la empresa apelante tan solo manifestó: “[...] *Existe imposibilidad material para presentar lo solicitado por este Tribunal por la gran cantidad y lo extenso de la prueba, sin embargo el expediente posee suficientes documentos válidos que demuestran de forma contundente que la marca RED LOBSTER es un signo distintivo, notorio y mundialmente conocido por lo cual se encuentra al amparo sin lugar a dudas del Convenio de París [...]*”. Alegatos que este Tribunal no comparte, y en razón de ello se avala lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al establecer:

“[...] Cabe destacar que la empresa oponente cumplió únicamente con la certificación de los folios 254 al 256, que se trata de la información contenida en la página web “Wikipedia la enciclopedia libre” aporta la traducción de la declaración jurada del secretario de DARDEN CONCEPTS, INC, pero no cuenta con la legalización correspondiente.

Por lo que el único documento probatorio que se puede tomar en cuenta es la certificación de la página web “Wikipedia la enciclopedia libre” titulada RESTAURANTES DARDEN.

- *Del contenido de las copias de las páginas web no se puede apreciar referencia alguna en cuanto a la notoriedad o conocimiento por parte del sector pertinente de la marca “**RED LOBSTER**”, por lo que dicha prueba no es relevante para que esta oficina le dé el carácter de notoria a la marca citada. Del documento presentado no se desprende con claridad la cantidad de ventas y presencia en el mercado de los productos y servicios brindados con la marca **RED LOBSTER** específicamente.*



Con la prueba aportada, no podemos identificar el conocimiento de la marca oponente por un determinado porcentaje del público consumidor, no sabemos cuál es la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla.

*No encontramos dato alguno que nos de la cuota de mercado que poseen los productos ofrecidos o vendidos con la marca “**RED LOBSTER**” en clases 24, 25, 29, 30 y 32; o los servicios prestados en clase 35 y 43; la posición que ésta ocupa en el mercado, indicios de peso para la apreciación de la notoriedad, ya que ambos sirven para indicar el porcentaje del público interesado que compra efectivamente los productos o servicios y medir el éxito de la marca frente a otros competidores en el mercado.*

La intensidad del uso de la marca puede demostrarse mediante el volumen de ventas (es decir, el número de unidades vendidas) y la facturación (es decir, el valor total de dichas ventas) alcanzados por el oponente en relación con los productos o servicios que llevan la marca. No existe prueba en el expediente que nos brinde algún dato o indicio sobre la intensidad y el ámbito de difusión de la marca, la prueba es insuficiente en ese sentido.

En consecuencia la prueba presentada no demuestra la notoriedad de la marca, no se cumple con los requisitos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ni así los artículos de la Ley de Marcas supra citados que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria. Al no demostrar la notoriedad de sus marcas, no se demuestra algún acto de competencia desleal por parte del solicitante, ni de mala fe como lo quiere hacer ver el oponente. [...]”



Con base en lo expuesto, el Tribunal hace suya la decisión tomada por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que efectivamente no existe un elemento idóneo que pueda ser valorado a efecto de otorgar la característica de notoriedad a la marca “**RED LOBSTER**” en clases 24, 25, 29, 30 y 32; o los servicios prestados en clase 35 y 43 de la Nomenclatura Internacional. La característica de marca notoria es excepcional y para poder adquirirla se requiere de prueba específica y contundente que conlleve a determinar al operador jurídico que efectivamente se cumplen los requisitos establecidos en los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas citada. La ausencia de esa prueba o presentada pero sin los requisitos formales establecidos por la ley, hace que la solicitud rogada sea rechazada, tal y como ocurre en el caso de estudio.

SETIMO. PRIMER USO EN EL COMERCIO DEL NOMBRE COMERCIAL Y EL DERECHO DE PRELACIÓN DEL SIGNO MARCARIO “RED LOBSTER (DISEÑO)” DE LA EMPRESA GASTRONÓMICA JASFASOL S.A. En lo que respecta al primer uso en el comercio del nombre comercial “**Red Lobster (DISEÑO)**”, propiedad de la empresa **GASTRONÓMICA JASFASOL S.A.**, debe quedar claro, que el nombre comercial es una figura utilizada en el ámbito empresarial, para identificar una empresa o un establecimiento comercial. Se indica expresamente en el artículo 64 antes transcrito, que el nombre comercial nace con el primer uso en el comercio y finaliza con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa. Existe una conexión de dicha figura con la existencia de una empresa con un representante legal nombrado en Costa Rica o de un local o establecimiento comercial en el territorio nacional, mediante el cual se ofrecen los productos o se prestan los servicios conforme al giro comercial que se tenga.

Desde ese punto de vista, resulta claro para este Tribunal que la posibilidad de inscribir y otorgar un registro a un **nombre comercial**, depende de la existencia de una empresa con un representante legal nombrado en Costa Rica o la existencia de un local o establecimiento comercial, el cual se encuentre en funcionamiento regular. Ante tal perspectiva, resulta improcedente considerar que pueda existir un nombre comercial, sin que a su vez exista una empresa o un establecimiento o local comercial al cual identificar y distinguir, ofreciendo los

servicios o productos correspondientes al público, de modo tal que exista una actividad empresarial susceptible de ser distinguida de otras cuyo giro sea similar.

El derecho sobre el nombre comercial es considerado como un derecho exclusivo, implicando la facultad del titular de impedir que cualquier tercero lo utilice sin su autorización, en el mismo sector industrial o mercantil, así como que se utilice un nombre semejante.

La protección del nombre comercial independiente de la obligación del depósito o de la idea de nacionalidad se concertó por primera vez en el Convenio de París, en el cual el artículo 8 dispone:

“[...] El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin la obligación de depósito o registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.”

En la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929; en el Capítulo III: De la Protección del Nombre Comercial; en su artículo 14, se establece que:

“[...] El nombre comercial en cualquiera de los estados contratantes será protegido en todos los demás sin necesidad de registro o depósito, forme o no parte de una marca”.

A manera de referencia, en el derecho comparado, esta figura se encuentra regulada en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la cual en su Título X presenta 9 artículos que regulan la protección del nombre comercial. En el artículo 190 se define al nombre comercial como el signo que identifica a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil; y en el 191 se establece que los derechos exclusivos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso en el comercio y que se pierde -el mencionado derecho- cuando dicho uso cesa. Los artículos siguientes establecen los derechos conferidos a los titulares de los nombres



comerciales así como las acciones tendientes a su protección. También se regula la posibilidad que el nombre comercial pueda ser registrado con una vigencia de 10 años renovables, este registro es declarativo.

Como se observa en la normativa citada, la adquisición del derecho sobre el nombre comercial se da simplemente por su uso y debe recaer sobre una empresa, establecimiento o actividad; siendo la adquisición obtenida a través del primer uso, sin que sea necesario previo depósito o registro.

En el caso de Costa Rica, con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se abandonó el sistema de inscripción previa en el Registro, adoptando el sistema de uso contenido en el Convenio de París, pudiendo decirse que poseemos un sistema de protección del nombre comercial por el solo primer uso en el comercio, obteniendo un derecho exclusivo sobre éste, ya que no es necesaria su inscripción en el Registro para ejercer los derechos que esta Ley otorga al titular, tal como se establece en el citado artículo 64. Si se realiza la inscripción del nombre comercial, esta inscripción tiene efectos declarativos.

En este sentido el artículo 64 citado, se considera acertado ya que representa un avance en nuestra legislación al abandonar el sistema atributivo y permitir la adquisición del derecho exclusivo al nombre comercial a través del primer uso, lo cual es congruente con el Convenio de París. El hecho de que no sea necesaria la inscripción del nombre comercial en el Registro para ejercer los derechos sobre este, otorga una protección más sencilla y conveniente para el titular, ya que su derecho nace en el momento en que hace uso del signo distintivo frente al público. Valga recalcar que ese uso debe ser territorial y ello se comprueba entre otros, con la existencia de una empresa o establecimiento comercial abiertos al público en el territorio nacional, acorde con el ya citado principio de territorialidad.

Obsérvese de esta forma, que aún y cuando la legislación costarricense no requiere como requisito para el ejercicio del derecho sobre el nombre comercial su inscripción previa en el

Registro, los artículos 67 y 68 de la Ley de rito, así como los artículos 42, 43 y 44 de su Reglamento, contemplan la facultad del titular de solicitar su inscripción.

De acuerdo con la doctrina, para que el uso confiera la protección y derecho exclusivo sobre el nombre comercial, es necesario que su empleo se haya exteriorizado fuera de la órbita privada de la empresa o persona que realiza la actividad o posee el establecimiento en cuestión. Se ha considerado además en sistemas tales como el francés, que la adquisición de papelería en la que figura el nombre comercial y la inscripción de tal nombre en el registro, no configuran uso necesario para adquirir la titularidad del derecho, ya que no se da el uso público del mismo.

Dentro de los actos que se consideran constitutivos de uso del nombre comercial se encuentran:

a.- Colocación del nombre en el local donde se desarrolla la actividad distinguida: Esta es una de las formas más frecuentes de externalización del uso, ya sea que se haga tanto fuera como dentro del local, siempre y cuando el público lo identifique mediante su visualización como signo distintivo propio del lugar o actividad.

b.- Utilización del nombre en papelería y documentación: la existencia de papelería y documentación con el nombre comercial, por sí sola no constituye uso sino cuando existe una actividad que se encuentre identificada por el nombre.

c.- Utilización del nombre en publicidad: esta es la forma más evidente de uso de un nombre comercial, ya que el fin sustancial de la publicidad es hacer saber al público que existe una actividad, empresa o establecimiento y que los mismos tienen ese determinado nombre. De esta forma, el uso publicitario de un nombre comercial produce la adquisición de los derechos sobre el mismo. Sin embargo, al igual que con las formas anteriores, para que se dé la configuración del uso se requiere que exista una empresa, establecimiento o actividad que la identifique.



d.- Utilización del nombre en productos o envases: en las actividades relacionadas con productos, mediante la colocación del nombre comercial sobre los mismos, el público puede identificar la actividad y los productos con el nombre utilizado.

En consecuencia, se puede precisar que la adquisición del derecho sobre el nombre comercial a través del uso requiere dos requisitos imprescindibles, siendo ellos:

1.- Que exista una actividad, empresa o establecimiento y que el nombre se relacione con su giro, servicios y productos.

2.- Que el uso del nombre comercial abandone la esfera del titular y sea conocido por el público como elemento distintivo de la actividad a la que se refiera.

En principio, todo signo que tenga la capacidad de distinguir una empresa, establecimiento o actividad respecto de las demás, es susceptible de ser utilizado como nombre comercial y ser protegido como tal.

En lo que respecta a la duración del derecho y dada la importancia de la relación existente entre el nombre comercial y la empresa o establecimiento que con el mismo se identifica, el sistema jurídico costarricense establece que la vigencia del derecho de propiedad sobre el nombre comercial se encuentra sujeto a la duración de la empresa, es decir, su vigencia es por tiempo indefinido.

Bajo esa conceptualización, tal como se indica en el artículo 64 de la citada Ley de Marcas, contempla una vigencia indefinida para la protección del nombre comercial, indicando que el derecho termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa. Esta norma es congruente con la función distintiva del nombre comercial, ya que el derecho perdura mientras se encuentre existente la empresa o establecimiento al cual identifica.

Dentro de ésta misma línea de pensamiento, debe entenderse que el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley número 7484, lo único que hace es



reconocer la obligación de los países miembros de la Unión de París, de otorgar protección a un nombre comercial pese a que el mismo no se encuentre inscrito, situación que efectivamente la legislación costarricense reconoce mediante el citado artículo 64 antes transcrito, y precisamente fundamentado en el hecho de que es la existencia de un establecimiento debidamente identificado en el comercio, lo que da origen al nombre comercial, siendo el acto de registro de inscripción un proceso que viene a reconocer una realidad material previa, situación que no puede darse ante la ausencia o inexistencia de la respectiva empresa o establecimiento comercial. Por eso tal como se dijo supra, los efectos jurídicos del acto de inscripción de un nombre comercial son declarativos del derecho.

De conformidad con el análisis expuesto y aplicado al caso concreto, este Tribunal contrario al criterio del Registro, considera que la empresa apelante **Gastronómica Jasfasol S.A.** logró demostrar fehacientemente el uso anterior de la marca que se discute, así como el primer uso en el comercio nacional de ese nombre comercial. De la prueba aportada a folios 858 al 870, 872 al 876, y 949 al 979, dicha empresa demuestra de manera real y efectiva ese uso dentro del territorio costarricense, propiamente con su establecimiento comercial ubicado en **Puntarenas, Garabito, Jaco, dentro de las instalaciones del restaurante Pancho Villa, del Supermercado Más x Menos 100 este.**

Partiendo de lo anterior, este Tribunal considera que la empresa apelante **GASTRONÓMICA JASFASOL S.A.**, lleva razón al indicar que goza de un derecho de prelación y que ha realizado en Costa Rica un uso anterior y primer uso en el comercio del signo distintivo **“Red Lobster (DISEÑO)”**, tanto como marca, como del nombre comercial. **“Red Lobster (DISEÑO)”**, por parte de la empresa **Gastronómica Jasfasol S.A.** Del expediente se desprende la existencia de prueba idónea que valorada en su conjunto le dan el derecho de prelación del uso del signo en discusión. Al efecto dicha prueba corresponde: **1)** Copia certificada de las facturas Nos. 23214 y 23527, de fechas 2 de noviembre de 2010 y 25 de enero de 2011, respectivamente, emitidas por la empresa **Inversiones Gastronómicas de Jacó P Q S.A.**, donde consta el uso del signo **“RED LOBSTER SEAFOOD RESTAURANT (DISEÑO)”** (ver folios 858 al 860 y 959 al 962). **2)**



Copia certificada de las facturas emitidas por proveedores varios del Restaurante RED LOBSTER, Nos. 0444 y 0447, 0047 y 0052, de fechas 17 de octubre de 2008, 18 de octubre de 2008, 26 de setiembre de 2010 y 29 de setiembre de 2010, por su orden, (ver folios 861 al 866 y 949 al 954). **3)** Publicidad del Restaurante Red Lobster (ver folios 867 al 870 y 955 al 958). **4)** Certificación de los caracteres de la página web: <https://es.foursquare.com/v/red-lobster/4f6e9891e4b0725b624a37b2>, consultada a las dieciséis horas con cincuenta y un minutos del 20 de mayo de 2014, los cuales corresponden a tres fotografías tomadas en “Red Lobster – Jacó”, donde se muestra el uso del signo **“RED LOBSTER SEAFOOD RESTAURANT (DISEÑO)”** como rótulo en su establecimiento comercial en el lugar dicho (ver folios 872 al 876 y 969 al 973). **5)** Declaraciones Juradas notariales de fecha 3 de junio de 2014, rendidas por dos personas físicas donde declaran entre otros aspectos, que han vacacionado con su familia en la zona de Garabito, Jacó, desde los años 2005 y 2007, que visitan restaurantes de la zona y que uno de estos lugares que acostumbran visitar de manera frecuente es el Restaurante Red Lobster. Dicho restaurant lo conocen desde hace aproximadamente 9 años y además que lo prefieren y reconocen por los diversos platillos de mariscos que ofrece y especialmente por las especialidades en langostas que se sirven allí. Manifiestan finalmente que conocen y asocian el nombre Red Lobster con este Restaurante de mariscos y langostas localizado en la zona de Jacó, y que han gozado de descuentos de cliente frecuente (ver folios 966 al 968). **6)** Copia certificada de varios vouchers de tarjetas de crédito y débito del mes de mayo del 2014, firmados por clientes varios, y emitidos por **Red Lobster Garabito**, donde consta el uso del signo **“RED LOBSTER”** (ver folios 974 al 977). **7)** Certificación del capital accionario de **Inversiones Gastronómicas de Jacó P Q S.A.**, donde se hace constar que el capital social de esa empresa es de diez mil colones, correspondiente a diez acciones comunes y nominativas con un valor de mil colones cada una, totalmente suscritas y pagadas, las cuales se encuentran asignadas de la siguiente manera: **a)** el señor **Philippe Andre Quesada Jassoud**, es el propietario de 5 acciones comunes y nominativas, constituido por cinco mil colones, totalmente suscritas y pagadas; y **b)** la entidad **Gastronómica Jasfasol S.A.**, con cédula de persona jurídica No. 3-101-116109, sociedad que se encuentra inscrita en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Mercantil, al Tomo 386, Asiento 3338, es la propietaria

de **5 acciones** comunes y nominativas, **constituido por cinco mil colones**, totalmente suscritas y pagadas (ver folios 978 y 979). Además consta en el expediente, certificación de la declaratoria turística a la empresa **Gastronómica Jasfasol S.A.**, por parte del Instituto Costarricense de Turismo, en fecha 27 de noviembre del año 1992 (ver folio 963 al 965).

Obsérvese como **Gastronómica Jasfasol S.A.**, desde el año 2005 se encuentra en pleno funcionamiento en el distrito de Jacó, Cantón de Garabito de la Provincia de Puntarenas y así lo indican las declaraciones juradas de clientes que hacen referencia al conocimiento que tienen del establecimiento comercial desde ese año. También las facturas emitidas por la empresa **Inversiones Gastronómicas de Jacó P Q S.A.** (años 2010 y 2011), de la cual la empresa **Gastronómica Jasfasol S.A.** es accionaria, según quedó demostrado con la certificación aportada a los autos y que se hace referencia en el hecho probado tres, aunado a las facturas de los proveedores de los años 2008 y 2010, la publicidad aportada (año 2014) y los vouchers del año 2014, constituye ser prueba fehaciente para demostrar no solo el primer uso en el comercio, sino también el derecho de prioridad de la marca **“Red Lobster (DISEÑO)”**. Ese elenco probatorio analizado integralmente junto con la declaración turística mencionada, constituyen tal como se dijo, documentos idóneos e indubitables del derecho de prelación que goza la empresa **Gastronómica Jasfasol S.A.** y como consecuencia de ello, del uso anterior y el primer uso en el comercio del signo distintivo **“Red Lobster (DISEÑO)”**.

De esta forma queda demostrado, que la aquí recurrente **Gastronómica Jasfasol S.A.** desde una fecha anterior (desde del año 2005), a la presentación de las solicitudes de registro de los signos **“RED LOBSTER”**, gestionadas por la empresa **FRAJESA S.A.**, ha utilizado en su establecimiento comercial ubicado en *“Puntarenas, Garabito, Jacó, dentro de las instalaciones del restaurante Pancho Villa, del Supermercado Más x Menos 100 este*, el signo **“Red Lobster (DISEÑO)”** como nombre comercial. Asimismo, ese uso se ha extendido como marca de servicios en clase 43 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir dicho establecimiento en su giro comercial de servicios de comidas, bar y restaurante para proveer alimentos y bebidas a clientes y personas.



Este primer uso en el comercio como nombre comercial y el uso anterior del signo como marca de servicios en clase 43 de la nomenclatura internacional por parte de la empresa **Gastronómica Jasfasol S.A.**, la hace merecedora para que le sea otorgado, tal como lo establece el inciso a) del artículo 4, artículo 8 incisos c) y d) y el artículo 64 todos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la protección y la exclusividad sobre el signo distintivo “**Red Lobster (DISEÑO)**”, tanto como nombre comercial y como marca de servicios en clase 43 de la nomenclatura internacional (artículos 25 y 64 de la Ley de rito). Reconocido por parte de este Tribunal el primer uso en el comercio del nombre comercial pedido, así como el uso anterior de la marca de servicios en clase 43, y siendo que la empresa **Gastronómica Jasfasol S.A.** solicitó también conforme al artículo 17 de la Ley de Marcas tantas veces mencionada la inscripción del signo en conflicto en las clases 24, 25 y 30, éstas deben igualmente ser concedidas por la Administración Registral como efectivamente así lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, pero no solo por el principio de especialidad, sino también porque le asiste el derecho de uso previo sobre esa denominación.

OCTAVO. IMPROCEDENCIA DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS SIGNOS “RED LOBSTER” A FAVOR DE LAS EMPRESAS FRAJESA S.A. Y DARDEN CORPORATION. Finalmente, tomando en consideración lo expuesto, resulta claro que al realizar un cotejo y analizar los signos enfrentados, solicitados por la empresa **FRAJESA S.A.**, **DARDEN CORPORATION**, y el derecho de prelación y uso anterior que goza la empresa **Gastronómica Jasfasol S.A.**, surge un elemento que provoca confundibilidad, ya que son signos similares en grado de identidad, donde el factor tópico preponderante se constituye en los términos “**Red Lobster**”, propiciándose un riesgo de confusión tanto directo como indirecto en el consumidor medio, al pretenderse inscribir un nombre comercial y marcas que protegen y distinguen un establecimiento comercial, productos y servicios relacionados íntimamente con el giro comercial del nombre comercial, los productos y servicios de la marca “**Red Lobster (DISEÑO)**”, que como quedó comprobado goza de un derecho de prelación por un uso anterior o primer uso en el comercio, por parte de la empresa **Gastronómica Jasfasol S.A.**, en las

condiciones ya analizadas y supra indicadas.

Por lo anterior, deviene evidente la identidad entre los signos en conflicto tanto gráfica, fonética e ideológica, dado que los que se pretenden inscribir por parte de las empresas **FRAJESA S.A.** y **DARDEN CORPORATION**, no cuentan con una carga diferencial que les otorgue distintividad sobre los usados previamente, circunstancia que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos, servicios y el giro que comercializan tanto dichas empresas con la empresa **Gastronómica Jasfasol S.A.** Esa asociación o relación entre los productos, servicios y el giro comercial del establecimiento que protegen y distinguen los signos inscritos que nos ocupan, con los signos que gozan de un mejor derecho, causan un riesgo de confusión tanto directo como indirecto en el público consumidor, lo que a todas luces no puede ser permitido por este Órgano de alzada, y en razón de ello, se procede a rechazar las solicitudes de inscripción presentadas tanto por la empresa **FRAJESA S.A.** del nombre comercial “**RED LOBSTER**”, bajo el expediente de origen número 2011-6013, para proteger y distinguir; *“un establecimiento dedicado a la venta y distribución de alimentos así como servicio de restaurant, hotelería y cathering service. Ubicado en Tibás, 75 al sur de la entrada del estadio Saprissa”*, y de la marca de servicios “**RED LOBSTER**”, bajo el expediente de origen número 2011-6014, para proteger y distinguir; *“servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal”*, en la clase 43 de la nomenclatura internacional, como por la empresa **DARDEN CORPORATION** de la marca de comercio y servicios “**RED LOBSTER**”, bajo los expedientes de origen números **2012-2207** para proteger y distinguir: *“textiles y productos textiles no incluidos en otras clases, ropa de cama y de mesa”*, **en clase 24** de la nomenclatura internacional, **2012-2208** para proteger y distinguir: *“delantales, camisetas y gorras”*, **en clase 25** de la nomenclatura internacional, **2012-2209** para proteger y distinguir: *“alimentos que consisten primariamente en mariscos para ser utilizados como platillos de entrada para consumo dentro o fuera del establecimiento comercial”*, **en clase 29** de la nomenclatura internacional, **2012-2210** para proteger y distinguir: *“productos de panadería como panecillos”*, **en clase 30** de la nomenclatura internacional, **2012-2211** para proteger y distinguir: *“cervezas; tipo de cerveza "ale"; gaseosas; aguas carbonatadas”*, **en clase 32** de la



nomenclatura internacional, **2012-2212** para proteger y distinguir: “*administración de negocios y servicios de franquicias*”, **en clase 35** de la nomenclatura internacional, **2012-2213** para proteger y distinguir: “*servicios de restaurantes*”, **en clase 43** de la nomenclatura internacional, y de la marca de servicios “**RED LOBSTER FRESH FISH LIVE LOBSTER (DISEÑO)**”, bajo el expediente de origen número **2012-2214**, para proteger y distinguir: “*servicios de restaurantes*”, **en clase 43** de la nomenclatura internacional.

Así, las cosas, este Tribunal considera que por los motivos señalados, no le asiste razón al Registro al considerar que no se demostró el uso anterior ni el primer uso en el comercio de los

signos  , por parte del apoderado de la empresa **GASTRONÓMICA JASFASOL, S.A.** En razón de esto, concluye este Tribunal que debe ser declarado con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Philippe Andre Quesada Jassoud**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GASTRONÓMICA JASFASOL S.A.**, y sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **DARDEN CORPORATION**, y en consecuencia se revoca parcialmente la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cincuenta y tres minutos y cincuenta y siete segundos del veinticinco de abril de dos mil catorce, en cuanto a que considera este Tribunal

que se demostró el uso anterior y el primer uso en el comercio de los signos “  ”, por parte del Apoderado de la empresa **GASTRONÓMICA JASFASOL, S.A.**; por lo que se acoquen las oposiciones incoadas por el señor **PHILIPPE QUESADA JASSOUD**, contra los signos de las empresas **FRAJESA, S.A.**, y **DARDEN CORPORATION**, y se rechazan las solicitudes de inscripción de los signos “**RED LOBSTER**”, tramitados bajo los expedientes 2011-6013 y 2011-6014 de la empresa **FRAJESA, S.A.** y en razón de ello, se acoquen las

solicitudes de inscripción de los signos “  ” como **nombre comercial** y como **marca** en las clases **24, 25, 30 y 43**, tramitados bajo los expedientes número 2011-9429 y 2011-



9428, presentadas por la empresa **GASTRONÓMICA JASFASOL, S.A.** Finalmente, se rechaza la solicitud de inscripción de la marca “**RED LOBSTER**”, para la clase 35 de la nomenclatura internacional, tramitada bajo el expediente No. 2012-2212, a favor de la empresa **DARDEN CORPORATION**. En todo lo demás se deja incólume la resolución de mérito.

NOVENO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial 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, doctrina y citas legales invocadas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Philippe Andre Quesada Jassoud**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GASTRONÓMICA JASFASOL S.A.**, y sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **DARDEN CORPORATION**. Se revoca parcialmente la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cincuenta y tres minutos y cincuenta y siete segundos del veinticinco de abril de dos mil catorce, y en razón de ello se tiene por demostrado

el uso anterior y el primer uso en el comercio de los signos  , por parte del Apoderado de la empresa **GASTRONÓMICA JASFASOL S.A.** Se rechazan las solicitudes de inscripción de los signos “**RED LOBSTER**”, tramitados bajo los expedientes 2011-6013 y 2011-6014 de la empresa **FRAJESA, S.A.** Se acogen las solicitudes de inscripción de los



signos “ *Red Lobster* ” como **nombre comercial** y como **marca** en la clase **43**, tramitados bajo los expedientes número 2011-9429 y 2011-9428, presentadas por la empresa **GASTRONÓMICA JASFASOL, S.A.** Se **revoca** la solicitud de inscripción de la marca “**RED LOBSTER**”, para la clase **35** de la nomenclatura internacional, tramitada bajo el expediente No. 2012-2212, a favor de la empresa **DARDEN CORPORATION**. En todo lo demás se deja incólume la resolución de mérito. 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.- **NOTIFÍQUESE**.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- **Oposición a la Inscripción de la marca**
- **TG: Inscripción de la marca**
- **TNR: 00:42.38**