

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-727- TRA-PI-

Solicitud de inscripción del Nombre Comercial “FRESHCO” (DISEÑO)

MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, apoderada de LEONARDO ALBERTO QUINTERO VIADA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2013-5908)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 331-2014

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

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, mayor, abogada, vecina de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y cuatro seiscientos noventa y cinco, en calidad de apoderada especial de Leonardo Alberto Quintero Viada, con cédula de identidad número uno uno ocho siete cuatro siete cero cuatro, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y tres minutos, cuarenta y siete segundos del diecinueve de setiembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de julio de dos mil trece, la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas en su calidad de apoderada especial de Leonardo Alberto Quintero Viada, solicita la inscripción del nombre comercial **FRESHCO** para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a la producción, representación, distribución, comercialización, venta, compra al*

por mayor y al detalle de alimentos, bebidas y productos de uso personal, orgánicos y naturales, que puedan ser obtenidos y ubicados en el establecimiento propio y también a través de servicio a domicilio”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, cincuenta y tres minutos, cuarenta y siete segundos del diecinueve de setiembre de dos mil trece, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

TERCERO. Que la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en su calidad de apoderada especial de Leonardo Alberto Quintero Viada, presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y tres minutos, cuarenta y siete segundos del diecinueve de setiembre de dos mil trece, y por ese motivo conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Cordero Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:



- 1) *FrescCo* bajo el registro número 179707 para proteger en clase 43 internacional: ”*Servicios de restaurante, servicios de restaurantes de autoservicio, servicios de cafetería*”. Inscrito el 16 de setiembre de 2018. Titular Pans & Company International, SL.



- 2) *fresh market* bajo el registro número 155197 para proteger en clase 49 “Un establecimiento comercial dedicado a una tienda de conveniencia”. Titular INVERSIONES AM PM S.A



- 3) *fresh market* bajo el registro número 155176 para proteger en clase 30 internacional “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos), especias; hielo.” Titular INVERSIONES AM PM S.A



- 4) *fresh market* bajo el registro número 154238 para proteger en clase 35 internacional: “*Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial,*

trabajos de oficina y especialmente la venta de abarrotes, artículos para el hogar y artículos de uso personal". Titular INVERSIONES AM PM S.A



5)  bajo el registro número 207215 para proteger en clases 29 y 32 internacional: *"Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y vegetales en conserva, congelados, secas y cocinadas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles y 32 "Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas"*. Titular INVERSIONES AM PM S.A

6) **FRESH MARKET** bajo el registro número 144974 para proteger en clase 31 internacional *"Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no incluidos en otras clases; frutas y verduras; semillas, plantas vivas y flores naturales"* Titular FRUMUSA FRUTAS DEL MUNDO S.A.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos con tal carácter para la resolución del presente caso.

TERCERO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el Registro, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem** de que la resolución del **a quo** fue contraria al

ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, ya sea en su escrito de apelación o durante la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, debe el recurrente expresar sus agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Órgano **a quo**.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, ni al momento de apelar la representante de la solicitante, ni conferida la audiencia de quince días, expresó el fundamento de su inconformidad.

No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción presentada por la apoderada especial de Leonardo Alberto Quintero Viada, al considerar que del análisis realizado queda claro que el nombre comercial y las marcas de productos y servicios inscritas “FRESH MARKET” y la marca “FRESC CO” y el nombre comercial solicitado “FRESCHCO” contienen tal identidad que pueden inducir al consumidor a encontrarse en riesgo de confusión, ya que a nivel gráfico ambos signos utilizan una estructura gramatical similar que a simple vista genera la apariencia e identificación con las marcas inscritas, observando confusión auditiva, ya que FRESH traducido al español significa FRESCO, y dado que la pronunciación tiene una fonética similar al castellano y se va a identificar en el mercado como si fuese de la misma empresa comercial, por lo que concluye que existen suficientes similitudes gráficas y fonéticas por considerar que el signo marcario afecta el derecho de terceros debidamente registrado.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En el presente caso se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 del Reglamento a esa ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de

febrero de 2002.

En el caso concreto lo que se está solicitando es un nombre comercial, por lo que le corresponde como fundamento legal, la aplicación de los artículos 2 y 65 de la citada Ley de Marcas. Lo que debe ser dilucidado es si la coexistencia de los signos enfrentados pueden ser susceptibles de causar confusión en los terceros; y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia las marcas bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:

MARCA REGISTRADA	NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO
 Registro número 155197 Para proteger en clase 49 “Un establecimiento comercial dedicado a una tienda de conveniencia.  Registros 155176, 15428, 207215 Clase 30 internacional: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos), especias; hielo.” Clase 35 internacional:” “Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina	FRESHCO Para proteger y distinguir: “Un establecimiento comercial dedicado a la producción, representación, distribución, comercialización, venta, compra al por mayor y al detalle de alimentos, bebidas y productos de uso personal, orgánicos y naturales, que puedan ser obtenidos y ubicados en el establecimiento propio y también a través de servicio a domicilio”.



y especialmente la venta de abarrotes, artículos para el hogar y artículos de uso personal.”

Clases 29: “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y vegetales en conserva, congelados, secas y cocinadas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles

Clase 32 “Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Todas propiedad de INVERSIONES AM PM SOCIEDAD ANÓNIMA.

FRESH MARKET

Registro 144974 Clase 31: *Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no incluidos en otras clases; frutas y verduras; semillas, plantas vivas y flores naturales”.*

Propiedad de **FRUMUSA FRUTAS DEL MUNDO S.A.**

 Clase 43 internacional: <i>"Servicios de restaurante, servicios de restaurantes de autoservicio, servicios de cafetería"</i>	
---	--

Al enfrentar dichos signos se observa una estructura gramatical similar en su parte denominativa, donde a nivel gráfico se determina que entre **"FRESHCO"** como nombre comercial propuesto y **FRESH MARKET (DISEÑO) Y FRESC CO (DISEÑO)** como signos inscritos se encuentran las similitudes suficientes para rechazar el nombre comercial solicitado, desde el punto de vista fonético ambos signos son idénticos en su pronunciación, lo que conlleva a que el consumidor medio crea, que estos signos están relacionados bajo el mismo sector empresarial, que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Tome en cuenta la solicitante que el riesgo de confusión, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de



los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto en relación con el giro y actividad del nombre comercial solicitado, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que, el giro y las actividades que pretende desarrollar el nombre comercial solicitado están relacionadas con los servicios del signo inscrito. Adviértase, que en lo que interesa el nombre comercial inscrito protege *Un establecimiento comercial dedicado a una tienda de conveniencia*” y los signos inscritos bajo los registros 155176, 154238, 207215 protegen en **clase 30 internacional** “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos), especias; hielo.” **Clase 35 internacional:** “Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina y especialmente la venta de abarrotes, artículos para el hogar y artículos de uso personal.” **Clases 29 internacional:** “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y vegetales en conserva, congelados, secas y cocinadas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles **Clase 32** “Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas. **FRESH MARKET** Registro 144974 **Clase 31:** Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no incluidos en otras clases; frutas y verduras; semillas, plantas vivas y flores naturales” y el signo **FRESsCo** Registro 197707 **Clase 43 internacional:** “Servicios de restaurante, servicios de restaurantes de autoservicio, servicios de cafetería”. El nombre comercial solicitado pretende proteger y distinguir ““Un establecimiento comercial dedicado a la producción, representación, distribución, comercialización, venta, compra al por mayor y al detalle de

alimentos, bebidas y productos de uso personal, orgánicos y naturales, que puedan ser obtenidos y ubicados en el establecimiento propio y también a través de servicio a domicilio”.

El hecho de que los listados por su orden protejan servicios, actividades y productos que están relacionados entre sí, y pertenezcan a un sector de comercialización de productos alimenticios y de publicidad y gestión de negocios comerciales, abonado a que los signos son similares en su parte denominativa, ello configura el riesgo de confusión entre el público consumidor, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir los signos distintivos.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos, servicios o giro comercial que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre el nombre comercial solicitado y los signos inscritos.

Al concluirse que con el nombre comercial que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular de los signos inscritos, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del nombre comercial solicitado, ya que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en calidad de apoderada especial de Leonardo Alberto Quintero Viada, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y tres minutos, cuarenta y siete segundos del diecinueve de setiembre de dos mil trece, la cual en este acto se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en calidad de apoderada especial de Leonardo Alberto Quintero Viada, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y tres minutos, cuarenta y siete segundos del diecinueve de setiembre de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción del nombre comercial solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.