

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0892-TRA-PI

Solicitud de marca de servicios: “MIX CONVENIENCE STORE (diseño)”

UNOPETROL COSTA RICA SRL., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7094-2013)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 563-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas del diecinueve de julio de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Mauricio Bonilla Robert, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-903-770, en su condición de apoderado especial de la empresa UNOPETROL COSTA RICA SRL., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:56:21 del 13 de octubre de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 19 de agosto de 2013, el Lic. Mauricio Bonilla Robert, en autos conocido, y en su condición de apoderado especial de la empresa UNOPETROL COSTA RICA SRL., solicitó el registro de la marca de servicios: “MIX CONVENIENCE STORE”, en clase 43 del nomenclátor internacional, bajo diseño:



Para proteger y distinguir: “*Servicios de restauración (alimentación)*”.

SEGUNDO. Mediante resolución de las 14:56:21 del 13 de octubre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “... *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.*”

TERCERO. Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el representante de la empresa UNOPETROL COSTA RICA SRL., interpuso para el 21 de octubre de 2015, recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra la resolución final antes referida.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 08:10:36 horas del 27 de octubre de 2015 resolvió; “... *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria ... Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...*”.

QUINTO. 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 nulidad o 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca:

➤ **Nombre Comercial:**



registro número 222001, en clase 49 internacional, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a cafetería y repostería. Ubicado 35 norte de gasolinera Tournon, Santa Teresa de Cinco Esquinas de Tibás”*, propiedad de la empresa GRUPO II S.A., inscrito desde el 19 de octubre de 2012. (v.f 81, 82)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió denegar la solicitud de inscripción de la marca de servicios “MIX CONVENIENCE STORE (Diseño)” en clase 43 internacional, presentada por la empresa UNOPETROL COSTA RICA SRL., al ser inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el nombre comercial inscrito “MIXX Café Gourmet (Diseño), propiedad de la empresa GRUPO II S.A., siendo que se comprueba que hay similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlo e individualizarlo con respecto a la marca registrada,

afectando así el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos o servicios a través de signos marcarios, los cuales se reconocen a través de su inscripción. En consecuencia, trasgrede el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa UNOPETROL COSTA RICA SRL., dentro de su escrito de agravios expresó que el signo propuesto por su representada cuenta con suficientes elementos diferenciadores que la hacen susceptible de registro. Que conforme al principio de especialidad ambas marcas pueden coexistir registralmente, siendo que ambas marcas se desarrollan y comercializan en ámbitos empresariales diferentes, tal y como sucede con las marcas en cuestión. El principio de especialidad, conocido de forma internacional es inherente a las marcas y nace a partir del interés de su titular de proteger productos y servicios específicos y diferenciarlos de otros en el mercado. Se adjunta jurisprudencia dictada por este Tribunal Registral Administrativo mediante el Voto 20-2013 de las 13:50 horas del día 17 de enero de 2013, y Voto 13- 2011 de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, así como análisis normativo relacionado con el artículo 8 inciso a), y 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, artículo 24 inciso e) de su Reglamento. Asimismo, agrega, que el signo propuesto por su mandante cumple con los requisitos de novedad o carácter distintivo, licitud, disponibilidad y originalidad. Por las anteriores consideraciones, solicita se revoque la resolución recurrida y se continúe con el trámite de registro del signo petitionado.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su

titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, a otros comerciantes, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión, entre ellos, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Al respecto cabe mencionar que *“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al*

parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p. ej., CASA y Mansión)”. (LOBATO, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 282).



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

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



Desde esa óptica, podríamos señalar, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.


De lo anteriormente expuesto se deduce que, tal y como se desprende de la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial actuó conforme lo dispone la normativa marcaria en cuanto al análisis que se debe realizar dentro de la figura del cotejo marcario, el cual es claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, a otros


comerciantes con un mismo giro comercial, en atención a las siguientes consideraciones:

Obsérvese, la marca de servicios solicitada  con relación al nombre comercial inscrito  mantiene una clara semejanza a nivel gráfico, siendo que utiliza las mismas letras que el registro inscrito “MIX” por lo que ello no le proporciona la distintividad requerida para poder coexistir registralmente, dado que el consumidor al verlo lo percibirá y relacionará de manera idéntica al contenido en el signo inscrito.

En este sentido, dada la semejanza contenida en su conformación gráfica a la hora de ejercer su pronunciación las denominaciones a nivel auditivo se escuchan y perciben de manera idéntica, por lo que, una vez inmersa dentro del comercio el consumidor podría considerar que son de un mismo origen empresarial, siendo que las percibirá de la misma manera.

Ahora bien, con respecto a su connotación ideológica es importante indicar que al estar conformada la marca de servicios solicitada  y el nombre comercial inscrito  bajo denominación que como se logra apreciar son prácticamente idénticas, ello provocará que evoquen un mismo concepto o idea en la mente del consumidor, por ende, ideológicamente las va a asociar u relacionar como si fuese del mismo origen empresarial. Aunado, a que su actividad comercial se encuentra no solo en la misma clase 03 internacional, sino que además relacionada con la misma actividad o naturaleza “gastronómica” que ejerce el nombre comercial que se encuentra inscrito.

Asimismo, cabe destacar al recurrente que los signos contrapuestos;  contenido en la marca inscrita, protege: *“Un establecimiento comercial dedicado a cafetería y repostería.*

...”, y el signo solicitado por su representada  pretende la protección de los siguientes productos; *“Servicios de restauración (alimentación)”*, situación la cual evidentemente conlleva a que ambas empresas se encuentren ejerciendo la misma actividad mercantil, sea, comercializando los mismos tipos de servicios “alimentarios”, por lo que, es dable que el consumidor los relacione como si fuesen de un mismo origen empresarial, y ello incrementa evidentemente el riesgo de error y confusión para el consumidor dada la naturaleza de los productos y servicios que se ofrecen, y en este sentido le es de aplicación al caso bajo estudio la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de rito, que en lo que interesa dice; *“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; ...”*, procediendo su rechazo.

Por las consideraciones expuestas este Tribunal estima que lleva que tal y como se indicó líneas arriba la actividad mercantil que se pretende se encuentra relacionada, y en este sentido el riesgo de confusión que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable, no siendo posible de esa manera su coexistencia registral procediendo el rechazo de la solicitud conforme al artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y artículo 24 incisos a), c) y e) de su Reglamento, determinado por el Registro de la Propiedad Industrial y que comparte este Órgano de alzada.


QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Por su parte, el representante de la empresa UNOPETROL COSTA RICA SRL., dentro de sus agravios expresó que el Registro de la

Propiedad Industrial, debió aplicar al signo propuesto por su mandante el principio de especialidad, conocido de forma internacional e inherente a las marcas y que nace a partir del interés de su titular de proteger productos y servicios específicos y diferenciarlos de otros en el mercado. Para dichos efectos incorpora jurisprudencia dictada por este Tribunal Registral Administrativo mediante el Voto 20-2013 de las 13:50 horas del día 17 de enero de 2013, y Voto 13- 2011 de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, así como análisis normativo relacionado con los artículos 8 inciso a), y 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y numeral 24 inciso e) de su Reglamento.

Respecto del agravio señalado, este Tribunal estima procedente indicar que tanto las citas jurisprudenciales, como de la normativa indicada y relacionada así con el principio de especialidad marcaria, son claras en el sentido de que no procede la protección de un signo marcario cuando el que ha sido petitionado contenga algún tipo de identidad o similitud con un registro inscrito, que a su vez proteja productos o servicios similares o relacionados, debiendo operar su rechazo.

Recapitulando, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que tal y como fue desarrollado, entre los signos objetados existe identidad no solo en entre las denominaciones, sino que además dentro del tipo de servicios que se pretenden comercializar, siendo que se encuentran dentro de una misma naturaleza mercantil “alimentaria” por lo que, no podría la Administración registral concederle protección registral. Lo anterior, en virtud de que se induciría a que el consumidor se encuentre eventualmente en una situación de error o confusión con respecto a los signos y su respectivo origen empresarial, razón por la cual se rechazan sus consideraciones al presumir que el signo propuesto por su mandante contiene elementos diferenciadores que la hacen susceptible de registro.


Por otra parte, agrega el recurrente que el signo propuesto por su mandante cumple con los requisitos de novedad o carácter distintivo, licitud, disponibilidad y originalidad. Al respecto cabe indicar, que, ante la similitud comprendida en el signo propuesto con relación al registro inscrito, se concluye que la denominación propuesta no posee aptitud distintiva para coexistir registralmente, por ende, los citados requerimientos no se cumplen procediendo el rechazo de la solicitud.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Mauricio Bonilla Robert, apoderado especial de la empresa UNOPETROL COSTA RICA SRL., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:56:21 del 13 de octubre de 2015, la que en este acto se confirma, a efectos de que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de servicios  en clase 43 internacional, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Mauricio Bonilla Robert, apoderado especial de la empresa UNOPETROL COSTA RICA SRL., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:56:21 del 13 de octubre de 2015, la que en este acto se confirma,

y se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de servicios  en clase 43 internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE. -**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28