



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0063-TRA-PI

Solicitud de registro del nombre comercial: “SAN LUCAS BEACH CLUB, FOOD ENTERTAINMENT MEETING”, (DISEÑO)”

GRUPO GASTRONÓMICO LA HERRADURA S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-10069)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 857-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas diez minutos del veintinueve de julio de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Viquez**, mayor, casado, Abogado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número 1-1018-975, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GRUPO GASTRONÓMICO LA HERRADURA S.A** de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y seis minutos cuarenta y nueve segundos del siete de enero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de octubre de 2012, el Licenciado **Néstor Morera Viquez**, de calidades y en su condición antes



citada, solicitó la inscripción del nombre comercial

para proteger y distinguir: “*un establecimiento mercantil ubicado en Asunción Hotel Ramada*”



Plaza Herradura frente a la autopista General Cañas, dedicado a la prestación de servicios de alimentación, restauración y servicios de bar”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 15:55:12 del 29 de octubre de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, entre otros que existe inscrito el nombre comercial “**LUKAS**”, bajo el registro número **82950**, desde el 17 de junio de 1993, propiedad de la empresa **DISTRIBUIDORA GUEFFEN, S.A**, para proteger y distinguir servicios de clase 49 del nomenclátor internacional “un local para fiestas, bar y restaurante”.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con treinta y seis minutos cuarenta y nueve segundos del siete de enero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de enero de 2013, el Licenciado **Néstor Morera Viquez**, en representación de la empresa **GRUPO GASTRONÓMICO LA HERRADURA S.A**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, no expresó agravios.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como tales los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo cuyo titular es la empresa **DISTRIBUIDORA GUEFFEN, S.A.**

1-Nombre comercial “**LUKAS**”, bajo el registro número 82950, en **Clase 49** vigente desde el 17 de junio de 1993, para proteger y distinguir: “*Local para fiestas, bar y restaurante*”. (Ver folio 9 y 10).

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción del nombre comercial solicitado “**SAN LUCAS EST.2012 BEACH CLUB FOOD ENTERTAINMENT MEETING**”, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrito el nombre comercial “**LUKAS**”, bajo el registro número 82950 en clase 49 del nomenclátor internacional, por cuanto los signos protegen un giro comercial y servicios relacionados entre sí, correspondiendo a un nombre comercial inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con el signo inscrito que los hacen muy similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión a los artículos 65 y 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación y de expresión de agravios, van en el sentido de que el nombre “SAN LUCAS” tiene en la mente del consumidor costarricense una clara evocación tanto a un punto geográfico e histórico, relativo al presidio que allí operó durante más de 100 años, agrega que como punto geográfico “SAN LUCAS” evoca en el consumidor nacional a la isla de San Lucas ubicada en el Golfo de Nicoya, señala que los servicios se prestarán en un único lugar, siendo resultado de una adjudicación del Balneario de Puntarenas, mientras que el signo que se opone como antecedente se ubica por el contrario en la meseta central.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de confrontación del nombre comercial cuyo registro se solicita “**SAN LUCAS EST.2012 BEACH CLUB FOOD ENTERTAINMENT MEETING**” (**DISEÑO**), y el nombre comercial inscrito “**LUKAS**”, registro número 82950, este Tribunal considera que tal y como lo resolvió el Registro a quo, efectivamente, al signo objeto de denegatoria le es aplicable lo dispuesto en los artículos 65 y 66 de la Ley de de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el artículo 2 y se agrega el inciso d) del artículo 8 de la Ley de cita.

Tome en cuenta el solicitante que el término “LUCAS” está contenido en su totalidad en el signo inscrito cuyo titular es la empresa **DISTRIBUIDORA GUEFFEN, S.A.** Además, si bien es cierto el signo solicitado contiene varias palabras además de “LUCAS”, ésta es la que predominará en la mente del consumidor, toda vez que el resto de vocablos son genéricos y de uso común y no provocarían distintividad. Bajo ese conocimiento, el consumidor medio de primera entrada y cotejada únicamente la parte denominativa de cada signo podría confundirse considerando que se trata del mismo titular, situación que todavía se hace más gravosa, porque el nombre comercial propuesto y el inscrito, protegen actividades relacionadas entre sí, sea el nombre comercial inscrito para proteger un local para fiestas, bar y restaurante, mientras que el signo solicitado para: servicios de alimentación, restauración y servicios de bar.

Tal y como se indicó, bien resolvió el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la



inscripción del nombre comercial “**SAN LUCAS EST.2012 MEETING PLACE**”(DISEÑO), fundamentado en una falta de distintividad y riesgo de confusión, por la similitud, con el nombre comercial inscrito “**LUKAS**”, bajo el registro número 82950, la semejanza gráfica, fonética e ideológica es clara a todas luces. Nótese que la parte denominativa que compone el signo solicitado, no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud con el signo inscrito, la palabra “**LUCAS**” contenida en el nombre comercial solicitado, es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor. La palabra “**SAN**” en el signo solicitado, no es suficiente para evitar un posible riesgo de confusión, en cuanto a la palabra “**LUCAS**”, la única diferencia con el signo inscrito es la letra “**C**” que en el nombre comercial inscrito es una “**k**”, no obstante fonéticamente suenan igual y gráficamente es ésta letra la única diferencia, siendo como ya se advirtió que el resto de palabras que componen el signo son genéricas y de uso común.

En cuanto a los agravios de la empresa solicitante, referentes a que el término “**SAN LUCAS**” evoca un punto turístico del país concretamente la Isla de San Lucas, dichos alegatos deben ser rechazados toda vez que tal y como lo indicara el registro a quo, dicho término dista mucho de ser asociado con ese punto turístico, igualmente en cuanto al alegato de que dicho nombre hace referencia a la historia del país, por el centro penitenciario que allí existió, los mismos deben rechazarse, ya que lo fundamental en este caso es que existe un nombre inscrito con anterioridad a la solicitud de la empresa apelante y permitir la inscripción del nombre comercial solicitado podría producir confusión en el consumidor, debido a la similitud gráficas, fonética e ideológica en ambos signos.

Por lo anterior y de conformidad con los artículos 2, 8 d, 65 y 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, el signo solicitado debe rechazarse, puesto que dichas normas prevén la irreregistrabilidad de un signo cuando ello afecte algún derecho de terceros o no presente distintividad suficiente para su inscripción.

Conforme lo indicado, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa



GRUPO GASTRONÓMICO LA HERRADURA S.A, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y seis minutos cuarenta y nueve segundos del siete de enero de dos mil trece, la cual, en este acto debe confirmarse.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en 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, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GRUPO GASTRONÓMICO LA HERRADURA S.A**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y seis minutos cuarenta y nueve segundos del siete de enero de dos mil trece, la cual, en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33