



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0439-TRA-PI

Solicitud de registro de marca (DOSCUCHARAS diseño) (43)

DOS CUCHARAS S.A.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-1521)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0918-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas del doce de noviembre del dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado ***Aarón Montero Sequeira***, mayor, casado una vez, abogado y notario, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-908-006, apoderado especial de la sociedad ***DOS CUCHARAS, S.A.***, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas treinta y un minutos cuarenta segundos del cinco de mayo del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las diez horas nueve minutos cuarenta y seis segundos del diecinueve de febrero del dos mil quince, ante el Registro de a Propiedad Industrial, el licenciado ***Aarón Montero Sequeira***, en su condición de apoderado especial de la empresa sociedad ***DOS CUCHARAS, S.A.***, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Juan Díaz, Urbanización Costa del Este, Apto./Local 11 y 12 Terraza 12, 11, 10, solicitó la inscripción de la marca de servicios



, en ***clase 43*** de la nomenclatura Internacional de Niza,



para proteger y distinguir ***“Comercio dedicado a la actividad de proveer al público alimentos y bebidas preparadas para el consumo”***

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas treinta y un minutos cuarenta segundos del cinco de mayo del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada”***.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las diez horas treinta y tres minutos treinta segundos del catorce de mayo del dos mil quince, el licenciado ***Aarón Montero Sequeira***, representante de la sociedad ***DOS CUCHARAS, S.A.***, interpuso recurso de apelación y nulidad concomitante contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:



1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca

CUCHARA



de servicios , registro 92181, cuyo titular es **SERVICIOS DE PASTELERIA, S.A.**, inscrito el 20 de julio de 1995 y vigente al 20 de julio del 2015, en clase 43 internacional, para proteger y distinguir: “*Los servicios de restauración (alimentación) repostería, pastelería y cafetería*”. (Ver Folio 3).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial, consideró que el signo solicitado resulta inadmisibles por razones extrínsecas de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, toda vez por provocar confusión directa entre los signos cotejados y por asociación al consumidor medio en caso de coexistir los signos marcarios cotejados, en relación a los servicios pretendidos en clase 43 internacional del signo solicitado y los servicios que protege el signo registrado.

Por su parte, el apoderado especial de la compañía en cuestión, indica en sus agravios que el registrador incurre en errores graves al hacer en un ejercicio equivocado al momento de “ocupar” el lugar del consumidor promedio, limitando indebidamente el registro marcario de un signo completamente disonante a nivel fonético del preexistente con el que se homologa.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:



[...] a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior. [...]

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

Artículo 24. —Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor





normal del producto o servicio de que se trate. [...]
[...] c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...]

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “[...] el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...] Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] así tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; [...]” [Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005].

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Y en el caso que nos ocupa, el signo propuesto y la marca inscrita es la siguiente:


<i>Signo</i>		
<i>Registro</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrito</i>
<i>N°</i>	-----	92181



<i>Marca</i>	<i>de Servicios</i>	<i>de Servicios</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Comercio dedicado a la actividad de proveer al público alimentos y bebidas preparadas para el consumo</i>	<i>Los servicios de restauración (alimentación) repostería, pastelería y cafetería</i>
<i>Clase</i>	<i>43</i>	<i>43</i>
<i>Titular</i>	<i>DOS CUCHARAS, S.A.</i>	<i>SERVICIOS DE PASTELERIA, S.A.</i>



Del cotejo correspondiente, entre la marca de servicios inscrita

, con la marca de solicitada , gráficamente son muy parecidas, ambas formadas son acompañadas por la palabra “cuchara”, incluso la marca de servicios registrada está acompañada por la palabra *Spoon* que traducido al español significa cuchara, junto con un diseño en el que aparece la base de la letra P con forma del mango de la cuchara.


Ambas marcas de tipo mixto por contener tanto elementos gráficos como denominativos, predomina el elemento denominativo sobre el gráfico, pues gráfica, fonética e ideológicamente es lo que recuerda el consumidor de manera preponderante. En este sentido, la jurisprudencia comparada nos dice lo siguiente: **“La sentencia EL GIRALDILLO DE SEVILLA contra LA GIRALDILLA recalca el principio de prevalencia de lo denominativo sobre lo gráfico señalando que en el tráfico mercantil cotidiano, las cosas se piden por su nombre y que los gráficos son impronunciables, ...”** (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pp. 293).

Ambas marcas de servicios comparten similitudes a nivel gráfico, fonético e ideológico; vemos una de las dos palabras que componen la marca solicitada “*cuchara*”, se encuentra




CUCHARA



contenida en el signo inscrito  ; nótese que el signo inscrito, si bien es cierto se compone de dos palabras CUCHARA y SPOON, ambas significan lo mismo, ya que spoon traducido del idioma inglés al español es precisamente el término *cuchara*, mismo que resulta ser arbitrario y donde el consumidor la reconocería sin ningún esfuerzo mental.



El hecho de que en el signo inscrito  no se realice la división de las palabras, no evita de que al leerlo en su conjunto, el lector tenga claridad en cuanto a su significado, destacando en definitiva la palabra cuchara, la cual es idéntica a la marca inscrita, tanto gráfica, fonética como ideológicamente, sin cambio alguno por el hecho que sean dos, tres, cuatro o el número que se quiera de utensilios.

Esta identidad parcial en el cotejo marcario también es visible en la actividad que pretende protegerse con los servicios solicitados y están relacionados con su giro comercial, los servicios y productos que protegen los signos distintivos inscritos por la inscrita hace que el solicitante de DOS CUCHARAS, S.A. resulte inadmisibile.

En este sentido, este Tribunal considera que el término en español “**CUCHARA**” no es suficiente para dar distintividad al pretendido, pues se acompaña y absorbe totalmente el distintivo del signo inscrito. Tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que el consumidor podría considerar que el giro comercial que va a distinguir la marca solicitada y el del signo inscrito, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendido por la normativa.

Al advertirse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos y siendo que el giro comercial que pretende distinguir el nombre comercial solicitado son similares o




relacionados entre sí, sobre todo en lo referido a los servicios de restauración y proveer alimentos para el consumo del público, siendo susceptibles de crear confusión al consumidor sobre el origen empresarial de los servicios y la actividad comercial el cual podría eventualmente atribuirles el mismo origen, cuestión por la que aquí no es de aplicación el principio de especialidad marcaria.

Así las cosas, el signo solicitado, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto o servicio, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de un signo, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado como sucede en el presente caso. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de otra marca de servicios pretendida y la marca de servicios inscrita, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza la empresa Servicios de Pastelería, S.A. como titular de los distintivos marcarios ya registrados, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Este Tribunal no comparte los agravios mencionados por el recurrente, puesto que no se violenta el acceso igualitario a los mecanismos de protección de la propiedad intelectual en



perjuicio de su representada, ya que el criterio utilizado para que  tuviese en su momento esa aptitud registral, surge del principio marcario de independencia donde: ***“...la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el***



registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripción...”

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, habiendo realizado el debido análisis y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y efectuado el estudio de la apelación, este Tribunal concluye, que debe aplicarse el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el artículo 24 de su Reglamento, que indiscutiblemente lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados desde un punto de vista gráfico, fonético e ideológico, así como que las marcas presentan relación entre los productos que protegen, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos; situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada y por esa razón debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de cada una de las marcas registradas cotejadas, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que protegen el derecho de exclusiva y que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la ya citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por lo anterior, es procedente confirmar la resolución de las catorce horas treinta y un minutos cuarenta segundos del cinco de mayo del dos mil quince, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado ***Aarón Montero Sequeira***, apoderado de la sociedad

DOS CUCHARAS, S.A., sobre la inscripción del signo



en clase 43 Internacional para proteger y distinguir un “Comercio dedicado a la actividad de proveer al público alimentos y bebidas preparadas para el consumo”.



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 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteada por el licenciado *Aarón Montero Sequeira*, apoderado especial de la sociedad **DOS CUCHARAS, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas treinta y un minutos cuarenta segundos del cinco de mayo del dos mil quince, la que en este acto *se confirma*. Se deniega la inscripción del signo



. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen. - **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55