
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0084-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE SERVICIOS

FRIENDS CAFÉ CREPES WAFFLES LIMITADA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-8649)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0147-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con nueve minutos del veintidós de abril de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **Laura Salazar Kruse**, abogada, vecina de San José, Mata Redonda, cédula de identidad 1-1251-0585, apoderada especial de la compañía **FRIENDS CAFÉ CREPES WAFFLES LIMITADA**, cédula jurídica 3-102-785636, domiciliada en Guanacaste, Santa Cruz, Playa Tamarindo, Plaza Conchal, oficina #18-B de GHP Abogados, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 16:44:39 horas del 02 de diciembre de 2021.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Marco Maciocca, de único apellido en razón de su nacionalidad italiana, empresario, vecino de Guanacaste, Playa Tamarindo, pasaporte de su país número YA6689189, apoderado generalísimo de la compañía **FRIENDS CAFÉ CREPES WAFFLES LIMITADA**,



presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios , para proteger y distinguir en **clase 43 internacional**: servicios de cafetería, preparación de comida y venta de productos alimenticios envasados.

Mediante resolución de las 16:44:39 horas del 02 de diciembre de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual, dictó resolución denegatoria por considerar que el signo propuesto es inadmisible por derechos de terceros, conforme el artículo 8 incisos d) de la Ley de marcas y signos distintivos, por la existencia del nombre comercial



, registro 199565, y porque el signo provoca engaño al consumidor en relación al alcance de los servicios que pretende proteger, de conformidad con el artículo 7 inciso j) de la norma citada.

Inconforme con lo resuelto, el 13 de diciembre de 2021, la representación de la empresa **FRIENDS CAFÉ CREPES WAFFLES LIMITADA**, interpone recurso de revocatoria y apelación en subsidio, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, en el que solicita revocar la resolución y continuar con el trámite, para lo cual esgrime los siguientes agravios: **1.** No existe intención de limitarse estrictamente a estos tres productos mencionados, es una estrategia de publicidad, pero no hay ninguna intención de engaño al consumidor. Si el Registro de la Propiedad Intelectual y/o el Tribunal Registral Administrativo consideran que subsisten las razones anteriormente citadas que generarían confusión al consumidor, se solicita que se tome únicamente la descripción de “servicios de cafetería” para la marca, eliminando así la posibilidad de confusión, para lo cual se aporta entero bancario cancelando la tasa correspondiente. **2.** Existe gran cantidad de marcas y nombres comerciales registrados que

contienen el término "Friends", acompañada de otras palabras que sí permiten distinguir unas de otras, por lo que afirmar que las palabras "CAFÉ CREPES & WAFFLES" no ofrecen carga diferenciadora carece de sentido, la intención del solicitante al agregar estas palabras fue dar claridad al consumidor sobre el negocio del que se trata y distinguir la marca de otras que puedan tener el término Friends. "FRIENDS CAFÉ CREPES & WAFFLES" debe considerarse de forma integral sin aislar ninguna palabra de las otras. **3.** A nivel fonético a pesar de que el sonido es el mismo, la presencia del resto de palabras ("Café Crepes & Waffles") ofrece suficientes elementos distintivos. Gráficamente, las marcas se presentan con tipografía completamente distinta así como los colores que utilizan. "Friends Café Crepes & Waffles" está representada por un símbolo en blanco y negro con letras en cursiva, mientras que "FRIEND'S" se compone de letras negras en mayúscula con líneas de colores y dos figuras humanas que parecen estar bailando, lo cual es propio de un local como un bar y totalmente impropio de una cafetería. En cuanto al cotejo ideológico, si bien ambas marcas comercializan bebidas y alimentos, los productos, mercados meta y canales de distribución no coinciden. **4.** La resolución recurrida asume que la preparación de comidas y venta de productos alimenticios envasados está abierta a cualquier tipo de comidas y/o productos alimenticios, sin embargo, este no es el caso pues el negocio se limita a la misma línea de cafetería en presentaciones diferentes para consumo en el local o transporte envasado. Por este motivo, es poco probable que una persona pueda confundir el local donde se ofrecen los servicios de "Friends Café Crepes & Waffles" con uno de bar-restaurante, como protege la marca "FRIEND'S" y viceversa. Además, la idea principal de un bar es la comercialización de bebidas alcohólicas, el café no ofrece bebidas alcohólicas.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que en el

Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el nombre comercial:



1. , registro: 199565, inscrito desde el 25 de marzo de 2010, titular: ESTEBAN TAYLOR ALLE, para proteger y distinguir en clase 49: Un establecimiento comercial dedicado a la actividad de bar-restaurante, venta de licores y eventos. Ubicado en el Centro Comercial El Pueblo, frente al Parqueo, San Francisco de Calle Blancos, San José, Costa Rica. (visible a folio 10 bis a 11 expediente principal)

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

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. La resolución de las 16:44:39 del 2 de diciembre de 2021, omite el tipo de poder con el que comparece el representante de la compañía **FRIENDS CAFÉ CREPES WAFFLES LIMITADA**, por lo que debe indicarse que el señor **Marco Macciocca** se apersona en su condición de apoderado generalísimo, sin embargo, se considera como un error material que no genera indefensión, así que una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria de la solicitud de inscripción



de la marca de servicios , para proteger y distinguir en **clase 43** de la nomenclatura internacional: servicios de cafetería, preparación de comida y venta

de productos alimenticios envasados; por considerar que el signo es inadmisible por derechos de terceros, conforme el artículo 8 incisos d) de la Ley de marcas y signos distintivos (en adelante Ley de marcas), y a su vez señaló que el signo provoca engaño al consumidor en relación al alcance de los servicios que pretende proteger, de conformidad con el artículo 7 inciso j) de la norma citada.

El artículo 2 de la Ley de marcas, define la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Con relación al nombre comercial el artículo supra citado lo conceptualiza de la siguiente forma: “Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.”

Para comprobar si un signo contiene la distintividad requerida, se debe realizar el examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, para determinar que no se encuentre comprendido en las causales contenidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores o bien de asociación empresarial.

En primer término, se analizará lo referente al carácter engañoso señalado por el Registro de la Propiedad Intelectual. En este sentido, es posible establecer que las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger. Estos motivos

intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, dentro de los cuales nos interesa:

Artículo 7: “**Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

El carácter engañoso, al que hace referencia dicho inciso habrá de determinarse en relación con el producto o servicio que se pretende proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, de 03 de junio de 2019, se establece lo siguiente en cuanto a los signos engañosos:

[...]

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

[...]

Para determinar si la marca puede provocar engaño, habrá que posicionarse en el lugar del consumidor y discernir lo que la marca transmite o sugiere, con las características de los productos o servicios que busca proteger y distinguir; no es necesario que el engaño se materialice, es suficiente con la posibilidad de que se produzca.

En este punto, es importante referirse al requerimiento efectuado por el apelante en segunda instancia, en el que solicita limitar el listado de servicios relacionados a su marca, para que proteja únicamente “servicios de cafetería”, para lo cual paga la tasa correspondiente (ver folio 21 del legajo digital de apelación), y es criterio de este Tribunal que la limitación solicitada por el recurrente es procedente y consecuencia de esto se elimina el carácter engañoso endilgado a su marca.

Superada la objeción citada, procede referirse a las razones extrínsecas que impiden la inscripción de un signo. Al respecto, se establece que todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción.

La normativa marcaria contempla la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios. El artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Artículo 8º- 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:

[...]

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.

[...]

Al ser la finalidad del signo distintivo el lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, evitando que se pueda provocar alguna confusión, se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, para realizar el análisis entre el signo solicitado y el signo inscrito, se debe recurrir el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas y otros signos distintivos, el cual establece las pautas a seguir para realizar la comparación entre signos distintivos, y que entre otras señala que se deben examinar similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos, colocándose en el lugar del consumidor normal del producto o servicio. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros. Resulta importante traer a colación también, dos incisos de dicho artículo, a saber:

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:

[...]

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) 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; [...]

Conforme a lo expuesto, se procede al cotejo de los signos para determinar su posible coexistencia:

MARCA PROPUESTA



Clase 43 internacional: servicios de cafetería.

NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO



Clase 49 internacional: Un establecimiento comercial dedicado a la actividad de bar-restaurante, venta de licores y eventos. Ubicado en el Centro Comercial El Pueblo, frente al Parqueo, San Francisco de Calle Blancos, San José, Costa Rica.

De conformidad con el cotejo realizado y el análisis en conjunto de los signos, se determina que, desde el punto de vista gráfico, los signos en conflicto son mixtos, es decir, conformados por una parte figurativa y otra parte denominativa. La marca del apelante contiene el término “FRIENDS” como elemento preponderante, y en la parte inferior los vocablos “CAFE • CREPES & WAFFLES”, la palabra “FRIENDS” se encuentra escrita en letra cursiva con grafía especial, con la inicial en mayúscula

y el resto de las letras en minúscula, tiene una disposición en diagonal, debajo de ella hay trazada una línea también en diagonal que pareciera subrayar el término, y en la parte inferior los términos “CAFE • CREPES & WAFFLES”, todo en color negro.

Por otra parte, el nombre comercial registrado, contiene el vocablo “FRIEND’S”, escrito todo en mayúsculas con una grafía especial, en su diseño se observan líneas horizontales a ambos lados en colores verde oscuro, anaranjado y verde claro, y entre la línea verde claro de la derecha y la anaranjada de la izquierda existe una curvatura que pretende generar una unión para formar un semicírculo dentro del cual se aprecian dos figuras que asemejan a una mujer y un hombre bailando.

En este punto, es importante recordar que al realizar el cotejo si bien es cierto la parte denominativa suele prevalecer sobre el elemento gráfico o diseño, considerando que generalmente las marcas son recordadas por dicho elemento denominativo, esto no obsta para que en algunos casos se le reconozca prevalencia al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color, colocación y originalidad, que en un momento dado pueden ser definitivos, como sucede en el presente caso, en el que los elementos gráficos que conforman los signos en pugna les otorgan la distintividad suficiente para distinguirse en el mercado sin causar riesgo de confusión.

En cuanto a este tema la doctrina ha establecido “... La pauta del predominio del componente denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertas circunstancias que imprimen carácter dominante al elemento gráfico o figurativo de la correspondiente marca mixta...”. (Fernández-Novoa, C., Otero Lastres, J.M. y Botana Agra, M., Manual de Propiedad Industrial. Marcial Pons. 2009. P. 602). Considera este órgano que este texto traído a colación resulta

aplicable al caso concreto, a pesar de que se trate de confrontar una marca con un nombre comercial.

Desde el punto de vista fonético, la expresión sonora en el nombre comercial inscrito como en el signo pretendido coinciden en el sonido que emiten las palabras “FRIENDS” y “FRIEND’S”, sin embargo, el signo solicitado contiene los términos “CAFE • CREPES & WAFFLES”, que le otorgan carácter distintivo frente al nombre comercial, lo que le permite distinguirse de este.

En cuanto cotejo ideológico, los signos en conflicto contienen la palabra “FRIENDS” y “FRIEND’S” que se encuentran en idioma inglés, y se traducen al español como amigos o amigas y de amigo o de amiga, por lo que resultan similares.

Con relación al cotejo de productos o servicios que buscan proteger y distinguir los signos bajo análisis, y la posibilidad de aplicar el principio de especialidad, que señala que los signos distintivos registrados, conceden únicamente protección a los productos y/o servicios para los cuales ha sido registrado, o se encuentren vinculados y se genere un riesgo de confusión, el cual encuentra su sustento en el artículo 89 de la Ley de marcas y en el artículo 24 inciso e) de su Reglamento, que fuera citado líneas arriba, es criterio de este Tribunal que en el caso bajo examen,



la marca  busca proteger y distinguir en clase 43 internacional: servicios de cafetería, mientras que el giro comercial del nombre comercial



 se refiere a un establecimiento dedicado a la actividad de bar-restaurante, venta de licores y eventos, ubicado en el Centro Comercial El Pueblo, frente al Parqueo, San Francisco de Calle Blancos, San José, Costa Rica, por lo

que no existe riesgo de confusión o bien de asociación empresarial, ya que los servicios comercializados por medio de la marca del recurrente, son plenamente diferenciables del giro comercial del signo inscrito que además se lleva a cabo en la capital del país específicamente en el Centro Comercial El Pueblo, recuérdese además que la distintividad del nombre comercial no puede ser equiparada a la distintividad de las marcas, sea de productos o servicios.

En este sentido es que se aceptan los alegatos esgrimidos por el apelante, y se



concluye que la marca solicitada , al ser analizada en conjunto cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que posibilita la coexistencia



registral junto con el nombre comercial inscrito .

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal acepta el recurso de apelación interpuesto por la señora **Laura Salazar Kruse**, en su condición de apoderada especial de la compañía **FRIENDS CAFÉ CREPES & WAFFLES LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora **Laura Salazar Kruse**, en su condición de apoderada especial de la compañía **FRIENDS CAFÉ CREPES & WAFFLES LIMITADA** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:44:39 horas del 02 de diciembre de 2021, la que en este acto **SE REVOCA**.

Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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 para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 11/08/2022 01:53 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 11/08/2022 01:47 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 11/08/2022 11:52 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 11/08/2022 11:44 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 11/08/2022 11:55 AM

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA SIMILAR O IDÉNTICA A NOMBRE COMERCIAL

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.10

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

T.E: MARCA SIMILAR O IDÉNTICA A NOMBRE COMERCIAL

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33