
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0046-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

SURF & TURF HOLDINGS LIMITADA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-7418)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

—fogo—
RODIZIO & STEAKHOUSE

VOTO 0110-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veintitrés minutos del quince de marzo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por Roberto Enrique Cordero Brenes, cédula de identidad 1-1504-0517, vecino de Escazú, en su condición de apoderado de la compañía SURF & TURF HOLDINGS LIMITADA, cédula jurídica 3-102-834620, con domicilio en San José, Escazú, San Antonio, 600 metros al sur del Camposanto La Piedad, Restaurante Fogo Rodizio, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:08:35 horas del 8 de diciembre de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado el 24 de agosto de 2022 el licenciado Roberto Enrique Cordero Brenes, en su condición de apoderado de la compañía SURF & TURF HOLDINGS LIMITADA, solicitó la

-fogo-

inscripción del nombre comercial para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado al servicio de restaurantes (alimentos) especializados en rodizio y steakhouse, ubicado en San José, Escazú, San Antonio, 600 metros al sur del Camposanto La Piedad, Restaurante Fogo Rodizio.

Mediante resolución de las 09:14:07 horas del 31 de agosto de 2022, el Registro le señala al solicitante la inadmisibilidad contemplada por derechos de terceros, ante



la existencia de los nombres comerciales registro 274123 y

-fogo-

RODIZIO & STEAKHOUSE

registro 274114.

Con documento adicional 2022/013884 del 3 de octubre de 2022, el representante de la compañía SURF & TURF HOLDINGS LIMITADA, contestó sobre lo prevenido por el Registro (folios 11 a 21 del expediente principal).

Mediante resolución de las 13:08:35 horas del 8 de diciembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción presentada debido a la identidad de los signos y su giro comercial con los nombres comerciales inscritos (folios 22 al 31 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto, mediante documento adicional 21/2022-017709 del 19 de diciembre de 2022, el representante de la compañía solicitante interpuso recurso

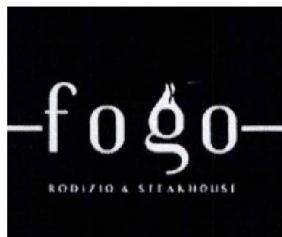
de apelación y luego de la audiencia conferida por este Tribunal señaló los siguientes agravios:

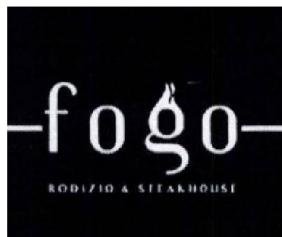
1. Debe considerarse un grado de tolerancia con las marcas comerciales que comparten la similitud; a nivel jurisprudencial se han pronunciado los juzgadores con respecto a la coexistencia de signos similares.
2. El traspaso del nombre comercial FOGO RODIZIO & STEAKHOUSE, registro 274114, de su antiguo titular a SURF & TURF HOLDINGS LIMITADA no se pudo inscribir, pero se dio por medio de un contrato de traspaso en el que el antiguo titular manifestó su voluntad de que la titularidad tanto de la marca como del nombre comercial de FOGO RODIZIO & STEAKHOUSE fuera propiedad de SURF & TURF HOLDINGS LIMITADA.
3. El derecho sobre el nombre comercial termina con la extinción del establecimiento mercantil que se usa. Solo uno de los nombres comerciales mantiene un establecimiento comercial abierto al público, como lo es FOGO RODIZIO & STEAKHOUSE propiedad de SURF & TURF HOLDINGS LIMITADA. Por su parte, Fogo Rodizio & Steakhouse, nombre comercial inscrito con el número de registro 274114, ubicado en San José, Sabana, de la Agencia de Autos Nissan, 100 metros al oeste no se encuentra abierto al público y no existe desde hace varios años; esto se demuestra con las actas notariales aportadas.
4. No hay razón jurídica y lógica para prohibir la inscripción de un nombre comercial, con el argumento de la existencia de otro que no cumple lo establecido en la normativa y que conculcó su derecho con la extinción del establecimiento comercial ubicado en La Sabana.

5. En el expediente 2018-003602, bajo la anotación 2021/95785, se inscribió la transferencia de la marca de servicios FOGO RODIZIO & STEAKHOUSE en favor de SURF & TURF HOLDINGS LIMITADA.

6. No existe conexidad, no se trata de una marca notoria, ni hay elementos semejantes que induzcan a confusión y que sustenten la denegatoria de inscripción del nombre comercial solicitado por esta representación.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes nombres comerciales:



a)  registro **274123**, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a la venta de alimentos y bebidas; ubicado 100 metros este de la Agencia Datsun, San José; inscrito desde el 24 de septiembre de 2018, propiedad de CHARLES DAVID MOSCOE (folios 38 y 39 del expediente principal).



b)  registro **274114**, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios de restaurante (alimentos) especializados en rodizio y steak house; ubicado en

San José, Sabana, de la agencia de autos Nissan, 100 metros al oeste; inscrito desde el 24 de septiembre de 2018, propiedad de CHARLES DAVID MOSCOE (folios 40 y 41 del expediente principal).

TERCERO. 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.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. 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. De conformidad con el artículo 2 de la Ley de marcas y sus reformas, el nombre comercial se define como: “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado. [...]”

Por su parte, el artículo 65 de la ley citada brinda los criterios para rechazar el nombre comercial:

Artículo 65- Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.

Además, los requisitos que debe cumplir todo nombre comercial para ser registrado han sido definidos por este Tribunal de la siguiente forma, según lo establecido en la propia Ley de marcas:

- a) Perceptibilidad: capacidad de ser percibido por el público, pues debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2).
- b) Distintividad: capacidad para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2).
- c) Decoro: que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65).
- d) Inconfundibilidad: que no se preste para causar confusión o riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o de su giro comercial específico (artículo 65).

En atención a lo anterior, al momento de examinar el nombre comercial solicitado, la autoridad registral debe valorar los cuatro aspectos anteriores; de tal suerte que no es procedente que a esa clase de signos distintivos se les pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de inscripción señaladas en los artículos 7 y 8 de la ley de citas.

Conjuntamente, el registro de un nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, Manuel Guerrero citando a Ernesto Rengifo resalta varias funciones de este tipo de signo:

- 1) La función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares;
- 2) La función de captación de clientela;
- 3) La función de concentrar la buena reputación de la

empresa, y 4) La función publicitaria. [Guerrero Gaitán, M. (2016) *El Nuevo Derecho de Marcas*. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, p.265]

Bajo ese conocimiento, se puede indicar que el nombre comercial cumple dos funciones esenciales que están íntimamente ligadas a su admisibilidad: 1) identifica a una empresa en el tráfico mercantil y 2) sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. Por lo tanto, se debe analizar el nombre comercial solicitado, a la luz de la normativa, doctrina y jurisprudencia citada para determinar si es posible su inscripción.

En ese sentido, para realizar el análisis de los signos objetados se debe tomar en consideración lo estipulado en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, en relación con el 41 del mismo cuerpo normativo:

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;

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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

[...]

Artículo 41- Régimen aplicable. Salvo las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulte pertinente.

Los signos por cotejar son los siguientes:

<u>Nombre comercial solicitado</u>	<u>Nombres comerciales inscritos</u>	
		
Un establecimiento comercial dedicado al servicio de restaurantes (alimentos) especializados en rodizio y steakhouse, ubicado en San José, Escazú, San Antonio, 600 metros al sur del Camposanto La Piedad, Restaurante Fogo Rodizio.	Un establecimiento comercial dedicado a la venta de alimentos y bebidas, ubicado 100 metros este de la Agencia Datsun, San José.	Un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios de restaurante (alimentos) especializados en rodizio y steak house. Ubicado en San José, Sabana, de la agencia de autos Nissan, 100 metros al oeste Costa Rica.

Tal como se logra apreciar, los signos son idénticos, pues al tener en común todo el conjunto de elementos, desde los puntos de vista gráfico y fonético, el consumidor podrá relacionarlos de manera directa como provenientes de un mismo origen empresarial, debido a que es precisamente la unión de todos sus caracteres lo que ciertamente los identificará en el mercado, por ende, será lo que recuerde el consumidor de manera particular. Nótese que la única diferencia en uno de los signos inscritos es que el denominativo está sobre un cuadrado de color negro, pero en el resto de los elementos el signo solicitado es idéntico. Como se evidencia el factor preponderante es la palabra “-fogo-” y su diseño que, en conjunto con la frase “**RODIZIO & STEAKHOUSE**”, de manera inequívoca puede inducir al consumidor a riesgo de confusión respecto del origen comercial de los servicios que se ofrecen con ese nombre comercial.

Al respecto, la jurisprudencia extranjera ha señalado: “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. (2002) *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas* (1ª Ed.) Madrid: Civitas, p. 293).

Por otra parte, el empleo de los términos “**FOGO RODIZIO & STEAKHOUSE**” en el ámbito de la gastronomía deriva en un tipo de servicio muy característico de las regiones de Brasil y Portugal, donde los clientes pagan un precio fijo y durante toda la velada, los camareros sirven diferentes tipos de carnes, acompañadas de distintos tipos de guarniciones. Por lo que, a nivel ideológico las denominaciones evocan la misma idea en la mente del consumidor, puesto que son iguales.

Por otra parte, el giro comercial de los nombres comerciales inscritos también es el

mismo que se pretende distinguir con el nombre comercial solicitado. En este sentido, también desde este punto de vista se generaría un indiscutible riesgo de confusión y asociación empresarial, y bajo esas condiciones no es posible conceder la protección registral solicitada.

En cuanto al ámbito de protección de los productos y servicios se debe aplicar el consagrado principio de especialidad, el cual:

...determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. (Lobato, Manuel. (2002) *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas* (1^a Ed.) Madrid: Civitas, p. 293).

En el presente caso el anterior comentario ha de ser aplicado a los nombres comerciales cotejados, ante la cercanía o identidad de los servicios que se ofrecerían; los signos han de ser lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado, situación que en este análisis, no se da. De ahí que, no es posible para la administración registral conceder el registro solicitado ante la existencia de dos signos inscritos idénticos al peticionario, para la comercialización de productos o servicios dirigidos a una misma naturaleza mercantil; por ello, este Tribunal no encuentra posibilidad de resolver distinto a como lo hizo el *a quo*.

Lo anterior, en concordancia con la protección legal establecida en el artículo 1 de la Ley de marcas, que dispone: “La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses de los titulares de marcas y otros signos distintivos, ...”, en este sentido, compete a la administración registral, proteger el signo ya registrado, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor

registral y los intereses legítimos que de ello trasciendan, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor); de esta manera se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros.

Asimismo, cabe acotar que el sistema de seguridad jurídica preventiva, en este caso lo ejerce el Registro Propiedad Intelectual, el que actúa basado en el principio de legalidad que se hace presente dentro de un marco de calificación que el registrador debe seguir, en verificación y análisis de las formalidades intrínsecas y extrínsecas del documento que se somete para su calificación, en este caso bajo el contenido de los numerales 2 y 65 de la Ley de marcas, por lo que de no superar la solicitud esa etapa lo procedente es el rechazo de la gestión.

En cuanto a los agravios señalados por el representante de la compañía SURF & TURF HOLDINGS LIMITADA, respecto al nivel de tolerancia con las marcas comerciales que comparten similitud, efectivamente tanto la normativa jurídica como la jurisprudencia se han pronunciado con respecto a la coexistencia de signos similares, siempre y cuando estos signos distintivos pretendan la comercialización de productos y servicios en diferentes sectores del mercado, situación que tal y como ha sido analizado por esta instancia administrativa no se da con relación al nombre comercial que se pretende proteger. En consecuencia, se rechazan sus consideraciones en ese sentido.

Con relación al traspaso del nombre comercial FOGO RODIZIO & STEAKHOUSE, registro 274114, de su antiguo titular a SURF & TURF HOLDINGS LIMITADA que no se pudo inscribir, ciertamente consta en la publicidad registral que se desistió de esa solicitud de traspaso, conforme se desprende de la certificación visible a folios

40 y 41 del expediente principal, por lo tanto, la titularidad del registro inscrito la sigue ostentando CHARLES DAVID MOSCOE. En consecuencia, se rechaza este extremo, pues pesar de que existe un contrato de traspaso, este es de conocimiento solo de las partes; registralmente los signos pertenecen a titulares distintos, por lo que el consumidor se puede ver inducido a error.

Sobre la extinción del nombre comercial debido a la desaparición del establecimiento comercial ubicado en La Sabana, el citado argumento no puede ser acogido, pues el presente es un procedimiento de inscripción mientras que lo alegado corresponde a un procedimiento de cancelación por falta de uso del signo, sea, una situación jurídica ajena al objeto del presente proceso. Sin embargo, ese procedimiento también es contemplado en la legislación marcaria y debe instarse conforme lo estipulado en el capítulo VI denominado “Terminación del registro de la marca” debido a que ello conlleva un procedimiento diferente donde se requieren elementos probatorios para determinar la procedencia o no de la cancelación del derecho. Por ello, también se rechazan sus manifestaciones en ese sentido.

Respecto a la transferencia de la marca de servicios FOGO RODIZIO & STEAKHOUSE en favor de SURF & TURF HOLDINGS LIMITADA, seguida en el expediente 2018-003602, anotación 2021/95785, el argumento no es de recibo, por cuanto la situación analizada en el citado expediente es ajena al presente estudio.

Finalmente, este Tribunal reitera al apelante que, realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico y vista la naturaleza mercantil de los signos enfrentados, se arriba a la conclusión de que el signo propuesto presenta identidad con relación a los registros inscritos, por lo que, de coexistir en el mercado el pedido podría inducir al consumidor a riesgo de confusión y asociación empresarial. En consecuencia, se rechazan sus argumentaciones en cuanto a que no existe conexidad entre los

signos, por lo que resulta procedente confirmar la resolución venida en alzada y denegar el nombre comercial solicitado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Roberto Enrique Cordero Brenes, en su condición de apoderado de la compañía SURF & TURF HOLDINGS 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 **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por Roberto Enrique Cordero Brenes, en su condición de apoderado de la compañía SURF & TURF HOLDINGS LIMITADA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:08:35 horas del 8 de diciembre de 2022, la que en este acto **se confirma**. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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: 26/05/2023 01:54 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 26/05/2023 03:49 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 29/05/2023 12:59 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTA SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 29/05/2023 01:56 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 29/05/2023 02:53 PM

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

NOMBRES COMERCIALES

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS TNR: 00.42.22