

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0124-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

3-102-851900 S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-7705

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0205-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas veintidós minutos del doce de mayo de dos mil veintitrés.

Conoce el recurso de apelación interpuesto por el señor Daniel Antonio Madrigal Castiblanco, cédula de identidad 1-1503-0478, vecino de Heredia, en su condición de apoderado especial de la empresa **3-102-851900 S.R.L.**, entidad costarricense con cédula de persona jurídica 3-102-851900, con domicilio en Heredia, Santo Domingo, San Miguel, de la escuela Isaac Phillipe doscientos metros oeste, tercera casa lado izquierdo, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:48:58 horas del 5 de enero de 2023.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Adrián Aguilar Pinto, cédula de identidad 1-1391-0532, vecino de Heredia, en su condición de gerente

general de la empresa 3-102-851900 S.R.L., presentó solicitud de inscripción como marca de servicios del signo



para distinguir en clase 43 servicios de catering de comidas y bebidas preparadas tipo barbacoa y parrillada; lista que se modificó tal como consta a folios 20 a 21 del expediente principal.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la marca solicitada por considerar que es engañosa y carente de aptitud distintiva, y además colisionar con derechos de terceros, artículos 7 incisos j) y g), y 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme, la representación de la empresa solicitante apeló lo resuelto y expuso como agravios:

1. El Registro de la Propiedad Intelectual realiza un análisis errado de los signos, al indicar que por estar conformados por los términos bear y oso, es suficiente para generar error o confusión en el consumidor; por el contrario, el consumidor, al encontrarse frente a una marca, inconscientemente analiza todos sus aspectos en forma general, atendiendo a sus diferencias, y no se enfoca en un solo término, como se aprecia el signo solicitado Bearbbq506 como la marca registrada Osos's

Pizza se conforman de letras distintas, sus palabras se ubican en partes diferentes y en un idioma distinto, por tales razones no lleva razón la autoridad registral en rechazar el signo solicitado; y de mantener esta posición, el Registro provoca un perjuicio, ya que cualquier signo que se pretenda registrar que conciba la idea o cuenta con la palabra oso, sea en español u otro idioma, haría imposible su inscripción, debido a la presencia de otros signos inscritos, lo que provoca un error garrafal ya que el vocablo oso disociado del conjunto marcario se configura en un elemento genérico e inapropiable por un solo particular, y lo realmente protegido es el nombre completo del signo visto en su conjunto con los restantes elementos que lo conforman.

2. En cuanto a la pronunciación de los términos bear y osos, es completamente distinta, a pesar de compartir en su conformación el mismo significado “oso”, no se produce confusión, ya que en ninguno de los signos se hizo o se pretende hacer reserva de dicho vocablo; además la marca registrada alude a la venta de pizza, por el contrario la pretendida refiere a la venta de comida tipo barbacoa o parrillada, que a pesar de encontrarse en la misma clase 43, no viene a ser un hecho que produzca exclusividad en dicha clase como en el tipo de actividad, siempre y cuando los signos marcarios cuenten con aptitud distintiva.

3. Respecto a la semejanzas aludidas por la autoridad registral según el cotejo realizado, estas son erradas por cuanto al analizar los distintivos marcarios presentan más diferencias que semejanzas, por ejemplo el idioma en que se escribe la palabra oso, además el signo inscrito se encuentra en singular y el solicitado en plural, asimismo sus diseños como pronunciación son distintos y sin dejar de lado el tipo de actividad de la marca registrada (elaboración y venta de pizza) respecto a los servicios que pretende proteger el signo solicitado (servicios de catering de comidas y bebidas preparadas tipo barbacoa y parrillada).

4. En relación al elemento 506, no lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual al indicar que es inapropiable, ya que se puede incorporar dependiendo de la arbitrariedad que se presente en cada trámite, en el presente caso lo que se intenta es la inscripción del nombre en su conjunto bearbbq506 y no el código por separado 506 como lo hace ver el Registro, aunado a esto existen otros distintivos marcarios que en su conformación poseen el código 506 como se desprende de las capturas de pantalla de los signos registrados: 506 KN CLIMBING GEAR, AIO 506, DUNU 506, ESCUELA DE MANEJO 506, H Hidroponía 506 ¡Cultivando salud!, ACR 506, El Garaje 506, La Barbería 506, Desarrolladores 506, y 506 TATOO&BODY PERCING.1.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de **OSOS DEL DESCANSO S.A.**, la



marca de fábrica y comercio , registro 296578, vigente hasta el 21 de mayo de 2031, para distinguir en clase 43 elaboración y venta de pizza (folios 59 y 60 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. 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. I. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea, ya que lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro; y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos a), b), c), d) y e) de su reglamento, que señala pautas para realizar el cotejo. Para realizar lo anterior, se presentan los signos en conflicto:

SIGNO SOLICITADO



Clase 43: servicios de catering de comidas y bebidas preparadas tipo barbacoa y

parrillada.

MARCA REGISTRADA



Clase 43: elaboración y venta de pizza.

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la apelación, se denota que a nivel gráfico el signo solicitado es mixto, conformado por la imagen de un oso café, posado sobre sus patas traseras, con sombrero blanco en el cual se aprecia el término en inglés **Bear** escrito con una grafía especial en letras color rojo, sus manos sujetan en forma cruzada un trinchador y una espátula de color negro, además posee un delantal blanco, que contiene las letras **BBQ** y debajo de estas se coloca el número **506** en color negro, y en la parte inferior del delantal se dibujan llamas; la marca inscrita se conforma por la figura de la cabeza de tres osos, las que están ubicadas a los lados son de color café oscuro, y la del medio se distingue por su color blanco, generando la idea que es de un oso polar, y usan gorros de chef, también conocido en las artes culinarias como “toque blanche”, dichos osos se encuentran detrás de una figura que asemeja una pizza, y debajo de esta se muestran los términos **OsOs's** y **PIZZA** escritos en letras color negro.

Descrito lo anterior, considera este Tribunal que el conjunto marcario pretendido contiene características gramaticales y figurativas que en su percepción completa distan de asemejarse al signo registrado, a pesar de contener el signo solicitado el término en inglés **bear** que traducido al español significa **oso**, este elemento no genera similitud en los signos en cotejo, por cuanto como se demostró las marcas

vistas en su conjunto presentan mayores diferencias que semejanzas, logrando el consumidor distinguirlas claramente y de esa manera es posible su coexistencia registral.

Asimismo, del cotejo fonético se tiene que, al conformarse la marca pretendida por las palabras **Bear**, **BBQ** y el número **506**; y el signo registrado por los términos **OsOs's** y **PIZZA**, se provoca que la expresión sonora de ambos impacte de forma muy distinta en el oído del consumidor, permitiéndole distinguirlos.

Aunado a lo anterior, a nivel ideológico, si bien ambos signos contienen el concepto **Bear** (oso) y **OsOs's**, queda claro que al poseer la marca pretendida las letras **BBQ**, las cuales normalmente son entendidas por el consumidor costarricense como una forma de referirse a la **barbacoa**, así como también imágenes que hacen alusión a esta como los instrumentos de barbacoa que sostiene el oso y las llamas en el delantal, y la registrada contiene la palabra **PIZZA** sumada a una imagen de ese tipo de comida; se tiene que transmiten ideas o conceptos totalmente distintos en la mente del consumidor, al punto que este las pueda distinguir e individualizar sin incurrir en riesgo de confusión o asociación empresarial. Y si bien dichos elementos, respecto de los listados inscrito y propuesto, vendrían a resultar intrínsecamente genéricos, esto no es algo que afecte la validez de los signos, ya que poseen otros factores que añaden la aptitud distintiva suficiente, por lo tanto, abonan a la diferenciación ideológica sin que caigan en una exclusividad impropia según el derecho marcario.

Respecto a los listados, vemos como la marca solicitada se refiere a servicios de catering de comidas y bebidas preparadas tipo barbacoa y parrillada; mientras que la inscrita distingue elaboración y venta de pizza; por lo tanto, si bien se refieren al sector de la restauración, poseen naturalezas muy diferentes que evitan la confusión en el consumidor.

II. EN CUANTO AL RECHAZO DE LA MARCA POR RAZONES INTRÍNSECAS.

La autoridad registral también rechazó el signo solicitado al considerar que podría generar engaño en cuanto a las características de los servicios brindados por contener el término **BBQ** y no haberse limitado el listado en dicho sentido, además, respecto al número 506, consideró que corresponde al código de área de Costa Rica, por ende, la marca carece de aptitud distintiva, incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Sin embargo, la marca es pretendida para distinguir servicios de catering de comidas y bebidas preparadas **tipo barbacoa y parrillada**, por lo que no incurre en engaño como lo señaló la autoridad registral, ya que no tomó en cuenta la limitación realizada como consta a folio 20 del expediente principal; además, se discrepa en cuanto a la apreciación sobre el uso del número 506, debido a que este no es un elemento que formalmente sea un símbolo nacional, el mero hecho de que, para hacer un llamada telefónica a Costa Rica desde el extranjero deba marcarse inicialmente el número 506, no quiere decir que haya una prohibición para su uso dentro de un conjunto marcario, ya que, finalmente, fuera del ámbito de las comunicaciones vía telefónica, se convierte en un elemento evocativo del país.

Por los argumentos y citas legales expuestas, estima este Tribunal que lo procedente es acoger los agravios expresados por el apelante, y declarar con lugar el recurso de apelación en contra la resolución venida en alzada, la que se revoca

para que se continúe con el trámite de inscripción como marca del signo ,
si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.



POR TANTO

Se declara con lugar el recurso de apelación planteado por Daniel Antonio Madrigal Castiblanco, apoderado especial de la empresa 3-102-851900 S.R.L., en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:48:58 horas del 5 de enero de 2023, la que se revoca para que se continúe con el trámite



de inscripción como marca del signo , si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese. 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 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. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 23/10/2023 04:29 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 24/10/2023 11:44 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 23/10/2023 03:46 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 23/10/2023 05:05 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 23/10/2023 04:01 PM

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TE: MARCA DESCRIPTIVA

TE: MARCA ENGAÑOSA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55