

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0513-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio



GODFATHER'S PIZZA, INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2017-4420)

Marcas y Otros Signos Distintivos


VOTO 0031-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con quince minutos del veinticinco de enero de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Laura Valverde Cordero**, mayor, soltera, abogada, vecina de Heredia, con cédula de identidad 1-1331-0307, apoderada especial de la compañía **GODFATHER'S PIZZA, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio y establecimiento comercial/fabril en 2808 North 108th Street Omaha, Nebraska 68164, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a 14:44:43 horas del 21 de agosto de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de mayo de 2017, la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, casada, abogada, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0626-0794, apoderada especial de la compañía **GODFATHER'S PIZZA, INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y

comercio , para proteger y distinguir en **clase 30**: “Pizza preparada para el consumo dentro o fuera del establecimiento” y en **clase 43**: “Servicios de restaurante”, de la clasificación internacional.

SEGUNDO. Que mediante auto de las 10:41:41 horas del 23 de mayo de 2017, el Registro de Propiedad Industrial le objetó la referida solicitud marcaria, por estar inscrito el nombre comercial



, en **clase 49** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*Un establecimiento comercial dedicado a servicios de restaurante de comida tipo italiana. Ubicado en San José, frente a la Shell de Pavas*”, inscrita el **12/08/2011**, registro número **211565**, propiedad de **P Y P LENS ITALIANA, S.A.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 19 de junio del 2017, la solicitante contesta lo solicitado.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 14:44:43 horas del 21 de agosto de 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas... 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 28 de agosto de 2017, la licenciada **Laura Valverde Cordero**, de calidades y representación citada interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

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



En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial , en **clase 49** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a servicios de restaurante de comida tipo italiana. Ubicado en San José, frente a la Shell de Pavas”*, inscrita el **12/08/2011**, registro número **211565**, propiedad de **P Y P LENS ITALIANA, S.A.** (ver folio 06 y 07 del expediente principal)

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS AGRAVIOS POR PARTE DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado por derechos de terceros, al determinar que la marca solicitada a nivel gráfico y fonético es distinta con respecto al signo inscrito, pero a nivel ideológico “il padrino” y “GODFATHER’S PIZZA” que su traducción al idioma español significa “la pizza del padrino”, como se denota ambos signos poseen el mismo significado, haciendo alusión a un restaurante de comida italiana; siendo que el producto a proteger es pizza preparada para la clase 30 y servicios de restaurante en la clase 43, y

el giro del nombre comercial inscrito, es para un servicio de restaurante de comida tipo italiana, en clase 49, derivando una similitud en los productos, servicios, razón por la cual se puede producir un riesgo de confusión y asociación, resultando inadmisibles por derechos de terceros, a tenor del artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente en su escrito de agravios, argumenta que:

1.- Que el Registro de la Propiedad Industrial, debe analizar los signos como un todo. Ambos signos tienen gráficamente letras de distintos tipos y sus partes gráficas representan motivos distintos, la marca solicitada posee en su diseño una mano llevando una bandeja con una pizza y en el nombre comercial inscrito se compone de una mano que entrelaza un tenedor y un cuchillo que sostiene en rótulo de “il padrino”, semejando una marioneta. 2.- Que ambas marcas se encuentran en idiomas distintos al español, dirigidos a un consumidor promedio que al no entender ni italiano ni inglés, se guiará mayormente por la parte gráfica de los signos, lo cuales son diferentes. 3.- Que el giro del nombre comercial del signo inscrito es para comida italiana en general y de estilo tradicional; mientras que el solicitado es estilo franquicia y dedicados a la pizza como platillo principal, bajo ciertos estándares de calidad. 4.- Que realizado el cotejo de los signos, estos no cuentan con semejanzas ni gráficas, ni fonéticas. 5. Que el nombre comercial inscrito como tal, no es utilizado por su propietario dado que utiliza uno distinto para su promoción y menú



, que difiere completamente con el signo inscrito



, estableciéndose un incumplimiento con la ley vigente en cuanto al uso de los signos inscritos, no existiendo probabilidad de confusión para el público consumidor al diferir el signo inscrito con la marca solicitada, pudiendo coexistir los signos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Cotejo de los signos en conflicto. Este Tribunal, en aplicación

de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, ha reiterado en resoluciones anteriores sobre la claridad y alcances de nuestra normativa marcaria, en el sentido que no podrá ser registrado un signo cuando afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen. Entre ellos, en su inciso d) cuando su uso “...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.**”

Como puede observarse, la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. En consecuencia, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro del signo, obteniendo un **derecho de exclusiva sobre éste en relación con los productos o servicios que ofrece.** Asimismo, ampara los derechos del consumidor a ejercer su elección de consumo en forma libre, permitiéndole, sin lugar a dudas, escoger los productos o servicios que desea, sin peligro de confusión en relación con su calidad o sobre el origen empresarial de los mismos.

Así, en el caso concreto, examinando en su conjunto los signos en pugna, estima este Tribunal que




el nombre comercial inscrito , y la marca de fábrica y comercio propuesta



, desde el punto de vista gráfico ambos signos no presenta similitud gráfica, siendo estos totalmente diferentes.



Desde el punto de vista fonético la expresión sonora del signo inscrito y la marca

pretendida  **Godfather's Pizza**, son completamente distintos, ya que por componerse el nombre comercial de palabras en idioma italiano y al estar la marca pretendida formada por términos en idioma inglés, su pronunciación es completamente diferente.

Desde el punto de vista ideológico, es claro que los signos en disputa, poseen una similitud dada la traducción avalada por este Tribunal, del término “GODFATHER” que quiere decir “PADRINO”, siendo éste la parte denominativa que corresponde al nombre comercial inscrito; pero no su elemento preponderante. Nótese que en el cotejo de ambas marcas mixtas, existe un marcado equilibrio entre la parte gráfica y la denominativa; y es procedente su otorgamiento a pesar de que a criterio de este Tribunal, existe una utilización en ambos signos de la película “el padrino” (godfather en idioma inglés), a raíz del origen de los productos y servicios que comparten: comida italiana, sea en general o en específico la pizza, aprovechando la ambientación geográfica de la película (mafia italiana); por lo que se dirá.

No obstante, tal concepto ideológico, el uso gráfico del nombre comercial inscrito utiliza la figura de la marioneta (típico del largometraje dicho), mientras que el signo solicitado no utiliza los motivos gráficos de la película, pero si el nombre, ligado a dos elementos, uno gráfico: la mano con la bandeja y uno denominativo la pizza, la cual en el ámbito del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos dispone lo siguiente: “...*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio...*”,

dado que el signo solicitado es específicamente para pizzas, es viable su otorgamiento en los términos del artículo antes mencionado.

Con respecto a los productos de la marca solicitada versus el giro comercial del sino inscrito, considera este Tribunal, que la especificidad del giro comercial de la marca solicitada dentro del entorno de un análisis conglobante de los signos; se puede dar la coexistencia de signos en el mercado sin posibilidad de confusión. En este sentido, es viable la protección conforme al numeral citado para la clase 30 y 43 del nomenclátor internacional peticionadas por el gestionante.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar *con lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Laura Valverde Cordero**, en representación de la compañía **GODFATHER'S PIZZA, INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:44:43 horas del 21 de agosto de 2015, la que en este acto se revoca, para que se proceda a continuar con el trámite de inscripción de la marca de fábrica

y comercio  **Godfather's Pízza**.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *con lugar* el recurso de apelación presentado por la licenciada **Laura Valverde Cordero**, en representación de la compañía **GODFATHER'S PIZZA, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de

la Propiedad Industrial a 14:44:43 horas del 21 de agosto de 2017, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el registro de la marca de fábrica y comercio



. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** –

Norma Ureña Boza

Kattia mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADO POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33