

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0731-TRA-PI



Solicitud de inscripción de marca “

**PIZZA VEINTISIETE LIMITADA**, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2015-6736)

Marcas y Otros Signos Distintivos

## ***VOTO N° 364-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del nueve de junio de dos mil dieciséis.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el licenciado **Rodolfo Loria Sáenz**, mayor, divorciado, abogado, vecino de Escazú, con cédula de identidad 1-461-734, en representación de la empresa **PIZZA VEINTISIETE LIMITADA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a 10:55:15 horas del 26 de agosto de 2015.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de julio de 2015, el señor **Martin Otten**, mayor, casado, vecino de Escazú, holandés, pasaporte número NTLC5HH75, apoderado generalísimo de la empresa **PIZZA VEINTISIETE**



**LIMITADA**, solicitó la inscripción de la marca de servicios “

”, en clase 43 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “Servicio de restaurante y comida para

llevar”.

**SEGUNDO.** Que mediante auto de las 11:24:20 horas del 23 de julio de 2015, el Registro de Propiedad Industrial, señala las siguientes objeciones de fondo al signo presentado que impiden su registro:

*El signo resulta engañoso, con fundamento en el inciso j) del artículo 7 de la ley de marcas, al indicar pizza y solicita los servicios en sentido amplio, por ende, debe acordar el servicio también con pizza, para evitar confundir al consumidor al solicitar el servicio, además resulta inadmisibile por derechos de terceros al presentar semejanza con el nombre comercial 27 CAFETERÍA, a tenor del artículo 8 inciso d) de la ley de marcas.*

**TERCERO.** Comunicadas las objeciones al solicitante este contestó el 30 de julio del 2015, solicitando la modificación de la marca a: **RESTAURANTE PIZZA ESCOBAL VEINTISIETE** y prescindir del diseño solicitado inicialmente. (folio 13)

**CUARTO.** Que mediante resolución de las 10:55:15 horas del 26 de agosto de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción solicitada.

**QUINTO.** Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el 1 de setiembre de 2015 el **licenciado Rodolfo Loria Sáenz**, de calidades y representación citada interpuso recurso de revocatoria con apelación, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

**SEXTO.** 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

**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 “**27 CAFETERÍA**” bajo el **Registro N° 229145**, a nombre de **MAX ALEKSANDR CHAVARRIA MONTALBAN**, desde el 26 de julio de 2013 para proteger y distinguir “*Un establecimiento comercial dedicado a la venta de café preparados, en polvo y granulado pre empacado. Además, repostería, sándwich y similares. Además de artículos promocionales. Ubicado en Heredia, Mercedes Sur, Condominio Millenium, casa número E 3*”, (ver folio 14).

**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 DE AGRAVIOS POR PARTE DE LA PARTE APELANTE.** Una vez analizada la solicitud, el Registro de la



Propiedad Industrial decide rechazar la marca “” por las siguientes razones: No admite el cambio o modificación presentado por el apelante a folio 13, por ende mantiene las objeciones de que el signo resulta engañoso, con fundamento en el inciso j) del artículo 7 de la ley de marcas, al indicar pizza y solicita los servicios en sentido amplio, por ende, debe acordar el servicio también con pizza, para evitar confundir al consumidor al solicitar el servicio, además resulta inadmisibile por derechos de terceros al presentar semejanza con el nombre comercial 27 CAFETERÍA que protege un giro comercial relacionado con los servicios de la marca solicitada, a tenor del artículo 8 inciso d) de la ley de marcas.

Por su parte el impugnante expone como agravio que el Registro de la Propiedad Industrial no valoró la solicitud de modificación de la marca a: **RESTAURANTE PIZZA ESCOBAL**

**VEINTISIETE** y prescindir del diseño solicitado inicialmente, solicita revocar con fundamento en la no atención de su modificación.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. Sobre la modificación de la marca solicitada.** En la resolución apelada el Registro deniega la modificación solicitada por el apelante por tratarse de un cambio esencia en el signo, hecho que avala este Tribunal y agrega:

El artículo 11 de la Ley de Marcas, establece que no se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presenta en la solicitud inicial.

El solicitante mediante escrito de fecha 30 de julio del 2015, pide expresamente modificar la marca solicitada, con la finalidad de eliminar las inadmisibilidades de fondo indicadas en la



prevención, inicialmente solicita la marca denominativa y la modificación radica tal y como se desprende del folio 13 del expediente, en convertir el signo en una marca denominativa, modificando totalmente su presentación inicial a: **RESTAURANTE PIZZA ESCOBAL VEINTISIETE**.

Las modificaciones pretendidas son de carácter esencial en la marca y la normativa es clara al prohibir este tipo de modificaciones, por tal razón se determinan como improcedentes y se procede a efectuar el análisis del signo tal y como fue solicitado inicialmente.

**Análisis intrínseco del signo.** Uno de los motivos para el rechazo de la marca por parte del Registro es considerar al signo engañoso ya que contiene la palabra PIZZA en su denominación y los servicios son generalizados por lo cual se encuentra inmerso en la causal de irregistrabilidad del artículo 7 inciso j) de la ley de marcas.

La doctrina explica claramente como comprobar si un signo es o no engañoso:

*Para determinar si la marca es engañosa deben realizarse operaciones sucesivas: Percibir el signo en relación con los productos o servicios y que el signo pueda realmente inducir al público a error. Para que la marca sea engañosa hace falta que la posibilidad de error resulte objetivamente de una discordancia entre lo que indica o sugiere el distintivo y las características de los productos o servicios a los que pretende aplicarse. Para que esto ocurra hace falta además que la marca genere unas expectativas sobre el producto o servicios capaces de influir en la demanda y que no respondan a la verdad. El carácter engañoso habrá de determinarse en relación con el producto o servicio distinguido pues un mismo signo puede ser claramente engañoso para un producto o servicio y ser meramente sugestivo para otros. Un mismo signo puede ser descriptivo o incluso sugestivo para unos productos o servicios y engañoso para otros. Los casos más frecuentes de marcas engañosas son sobre: La composición o naturaleza del producto o servicio. Tratado sobre Derecho de Marcas. 2ª edición, Carlos Fernández-Nóvoa. Ed. Marcial Pons, Madrid, 2004.*

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto o servicio que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que *entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.*

De lo antes señalado corresponde analizar el signo solicitado para determinar si es posible o no su registro, por razones intrínsecas, específicamente por el inciso j) del artículo 7 de la ley de rito:



Servicio de restaurante y comida para llevar.

En el presente caso no se observa la posibilidad alguna que el consumidor medio o reflexivo vaya a verse engañado con respecto al signo solicitado y los servicios brindados. Lo que indica la marca es un producto PIZZA y este no entra en contradicción alguna con los servicios a distinguir, las pizzerías son restaurantes y se puede pedir para llevar, no existe posibilidad alguna de engaño para el consumidor. La marca sería eventualmente engañosa si distinguiera algún servicio que no tenga nada que ver con comidas, verbigracia telecomunicaciones, finanzas, seguros, servicios médicos, etc.

La causal contemplada en el inciso j) del artículo 7 de cita referida, tiene que ver con el “[...] *principio de veracidad de la marca*”, ya que, “*El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen, y por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado [...]*”. (KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176).

El signo solicitado no atenta contra el principio de veracidad y honestidad, inherentes a toda actividad de mercado, no se genera en el consumidor desorientación en cuanto a los servicios que va a obtener, el signo solicitado cumple con la distintividad requerida para su registro. No se ve el consumidor constreñido en su libre albedrío al inducirse a preferir una oferta que sugiere una falsa información, por todo esto considera el Tribunal, que la causal de inadmisibilidad del artículo 7 inciso j) no resulta aplicable al caso concreto.

**Cotejo de los signos.** Este Tribunal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, 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, examinados en conjunto los signos en pugna, considera este Tribunal que, efectivamente, el término preponderante en el signo inscrito como en el solicitado es el número “**27**”. Ya que las denominaciones que acompañan este número son de uso común o genérico CAFETERÍA y PIZZA, esas palabras en el sector de servicios de comida no son apropiables por un solo competidor, por lo tanto, los signos presentan similitud gráfica, fonética e ideológica.

Además, los servicios de la marca solicitada [servicio de restaurante y comida para llevar] están relacionados con el giro comercial [venta de café preparados, en polvo y granulado pre empacado. Además, repostería, sándwich y similares] del establecimiento protegido por el

nombre comercial ya inscrito, lo cual, tal como lo planteó el Registro en la resolución venida en alzada, puede llevar a confusión al público consumidor y por ello debe ser denegado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, inciso d) de la Ley de Marcas.

De tal forma, coincide este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial y por ello lo procedente es denegar la marca solicitada, al determinar que efectivamente no cumple con los requisitos legales para conceder su registro, por afectar derechos de terceros, al existir el nombre comercial “*27 Cafetería*” que se encuentra debidamente inscrito previamente a nombre de otro titular.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado **Rodolfo Loria Sáenz**, en representación de la empresa **PIZZA VEINTISIETE LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a 10:55:15 horas del 26 de agosto de 2015, la cual se confirma.


**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 SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el licenciado **Rodolfo Loria Sáenz**, en representación de la empresa **PIZZA VEINTISIETE LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a 10:55:15 horas del 26 de agosto de 2015, la que en este acto se confirma,





para que se deniegue el registro de la marca “”. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Priscilla Loretto Soto Arias*



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADO POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**