



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0222-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca ARCHIE'S PIZZA GOURMET

Archie's Colombia S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2363-05)

Marcas y otros Signos

VOTO 115-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las doce horas quince minutos del diez de marzo de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Denise Garnier Acuña, abogada, cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada especial de la empresa ARCHIE'S COLOMBIA S.A., organizada y existente bajo las leyes de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cincuenta y dos minutos del primero de setiembre de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha primero de abril de dos mil cinco, la Licda. Denise Garnier Acuña, cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, representando a ARCHIE'S COLOMBIA S.A., sociedad organizada bajo las leyes de la República de Colombia, solicita se inscriba la marca de comercio



en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para distinguir especialmente pizza y harina, café, cereales, tapioca, sagú, productos de cereales para el consumo humano, también en paquetes para hervir y pre-hervir o deshidratados, pasta, cremas o salsas para untar al pan, comidas listas y semi-listas, pasabocas o tentempiés para entre comidas, todo consistiendo principalmente de los productos antes mencionados; confitería, panadería, biscochos, galletas y chocolate; cacao y azúcar, panqués y pasteles y sus decoraciones; aperitivos, siropes; helados, hielos y sorbete, miel jarabe, sal, mostaza, vinagre, café y té; preparaciones hechas de cereales; harinas y pan, pastelería y confitería; arroz y comidas preparadas hechas con arroz, y/o que contengan arroz, pasta y comida preparadas hechos con pasta y/o que contengan pasta;; empanadas, enchiladas, vinagretas o aliño para ensaladas, salsas, extractos, especias y condimentos.

SEGUNDO. Que a las nueve horas cincuenta y dos minutos del primero de setiembre de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud presentada.



TERCERO. Que en fecha treinta de noviembre de dos mil seis, la representación de la empresa Archie's Colombia S.A. planteó revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final antes indicada.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial ARCHI, correspondiendo a un establecimiento dedicado a la venta y expendio de toda clase de comidas y bebidas gaseosas y naturales, ubicado en San José, costado norte de la Plaza de la Cultura, registro N° 68523 (hecho no controvertido por las partes, tenido como cierto de conformidad con el artículo 307 de la Ley General de la Administración Pública).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y determinando la existencia de similitud gráfica, fonética e ideológica entre el



signo solicitado  y el nombre comercial inscritos **ARCHI**, rechaza el registro solicitado.

Por su parte, la recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto considera que la marca solicitada tiene suficientes elementos que la hacen distinta al nombre comercial inscrito, además, que el nombre comercial no está en uso actualmente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Comparando el nombre comercial inscrito con la marca solicitada:

NOMBRE COMERCIAL INSCRITO	MARCA SOLICITADA
ARCHI	
Establecimiento comercial	Productos
Dedicado a la venta y expendio de toda clase de comidas y bebidas gaseosas y naturales, ubicado en San José, costado norte de la Plaza de la Cultura.	En clase 30: especialmente pizza y harina, café, cereales, tapioca, sagú, productos de cereales para el consumo humano, también en paquetes para hervir y pre-hervir o deshidratados, pasta, cremas o salsas para untar al pan, comidas listas y semi-listas, pasabocas o tentempiés para entre comidas,



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

	todo consistiendo principalmente de los productos antes mencionados; confitería, panadería, biscochos, galletas y chocolate; cacao y azúcar, panqués y pasteles y sus decoraciones; aperitivos, siropes; helados, hielos y sorbete, miel jarabe, sal, mostaza, vinagre, café y té; preparaciones hechas de cereales; harinas y pan, pastelería y confitería; arroz y comidas preparadas hechas con arroz, y/o que contengan arroz, pasta y comida preparadas hechos con pasta y/o que contengan pasta;; empanadas, enchiladas, vinagretas o aliño para ensaladas, salsas, extractos, especias y condimentos
--	---

En el nivel gráfico, vemos como el signo inscrito es del tipo denominativo o constituido únicamente por palabras, mientras que el signo solicitado es del tipo mixto o constituido por palabras y dibujos. Sin embargo, del análisis de primera impresión, resalta a la vista el elemento ARCHIE'S en la marca solicitada, por estar al frente del diseño en su primer plano, enmarcada en azul en un segundo plano, teniendo las palabras PIZZA GOURMET y el círculo que las encierra una importancia menor dentro del conjunto, por encontrarse en un tercer plano en el diseño y ser las palabras que la componen de uso general y descriptivo. Así, vemos como el elemento central ARCHIE'S es casi idéntico al nombre comercial inscrito ARCHI, diferenciándose únicamente por una letra E, un apóstrofe y la letra S al final de la palabra central de la marca que se solicita; teniendo los elementos PIZZA y GOURMET un carácter meramente informativo del tipo de productos que se distinguen, pero que no son determinantes



a la hora de informar al público consumidor sobre el origen empresarial tras la marca, tal determinación la da el elemento ARCHIE'S.

La relevancia que tiene el elemento central ARCHIE'S en la marca solicitada también pesa en la comparación fonética entre ambos signos. La diferencia en la pronunciación entre ambos signos es mínima, diferenciada tan solo por el sonido de la letra S al final del signo solicitado, perdiendo peso fonético las palabras PIZZA GOURMET ya que, adoptando este Tribunal la posición del consumidor promedio, se ve como dichos elementos informativos pierden peso en la forma en que el consumidor se refiere a una marca sobre la cual ya se tiene claridad de que tipos de productos distingue, y al vocalizarla se omiten dichos elementos priorizando el elemento central que es el que, en definitiva, viene a determinar el origen empresarial.

A nivel ideológico, al ser prácticamente idénticos el nombre comercial ARCHI con el elemento central de la marca solicitada ARCHIE'S, a pesar de ser palabras sin un significado específico en idioma español, es susceptible de causar confusión en el público consumidor, que fácilmente podrá llegar a pensar que el origen empresarial de ambos es igual o al menos está asociado.

En cuanto al giro comercial del establecimiento distinguido con signo inscrito, tiene una conexión clara con los productos que se piensan distinguir con el signo solicitado, ambos están dedicados al sector de la alimentación, lo cual agrega un criterio más para considerar que el consumidor promedio puede verse llamado a confusión con la introducción del signo solicitado como una marca registrada.

Por todo lo anteriormente considerado, es que debe rechazarse el alegato de la apelante en el sentido de que existen suficientes diferencias que permiten la coexistencia registral de ambos signos.



QUINTO. ALEGATO DE FALTA DE USO DEL NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO. El alegato del apelante, en el sentido de que el nombre comercial inscrito no está en uso, no puede ser de recibo en sede de apelación. Si bien la validez de un nombre comercial está ligado a la existencia del establecimiento comercial que lo use, artículo 64 de la Ley de Marcas, en aplicación de los artículos 68 y 39 párrafo segundo de esa misma Ley, se tiene que la apelación no es el momento oportuno para plantear una defensa en tal sentido, sino que debió serlo de acuerdo a lo establecido en los artículos citados, por lo que tal alegato ha de ser rechazado por este Tribunal.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que



anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de comercio presenta similitud gráfica, fonética e ideológica con el nombre comercial ARCHI, y por ende infringe la normativa marcaria, por lo que corresponde por mayoría declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Archie's Colombia S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del doce de setiembre de dos mil seis, resolución que en este acto se confirma, señalando la mayoría de este Tribunal que el fundamento de tal rechazo se encuentra en el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos, y no como en el inciso a) como señalara el **a quo**.

SÉTIMO: 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo Nº 30363-J del 2 de mayo de 2002), por mayoría se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, por mayoría se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las nueve horas cincuenta y dos minutos del primero de setiembre de dos mil seis, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jimenez salva el voto. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



VOTO SALVADO DEL JUEZ CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

El Juez que suscribe salva su voto, resolviendo que, de previo al dictado de la resolución definitiva en el presente caso, debe solicitarse a la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente hábil del recibo de la presente notificación, certificación de la inscripción del nombre comercial ARCHI, registro N° 68523, indicando el giro de su actividad comercial.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG: marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33