

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0156-TRA-PI**

**OPOSICIÓN EN SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO**

 **Godfather's Pizza**

**P Y P LENS ITALIANA S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2017-4420)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

***VOTO 0271-2019***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas veintitrés minutos del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el empresario Luca Leonardo Navarra Mannina, vecino de Alajuela, cédula de identidad 8-0123-0307, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa P Y P Lens Italiana Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-436397, domiciliada en San José, Pavas, diagonal al Banco Citibank, edificio esquinero, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:37:56 horas del 11 de diciembre de 2018.

**Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 12 de mayo de 2017 la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, cédula de identidad 1-0626-0794, representado a Godfather's Pizza, Inc., organizada y existente de conformidad con las leyes de Delaware, domiciliada en 2808 North 108th Street Omaha, Nebraska 68164, Estados Unidos de América, solicitó la inscripción como marca de fábrica y servicios del signo



para distinguir en **clase 30** pizza preparada para el consumo dentro o fuera del establecimiento, y en **clase 43** servicios de restaurante.

El 25 de junio de 2018 el señor Navarra Mannina, representando a P Y P Lens Italiana S.A., se opuso a lo solicitado por ser su representada titular del nombre comercial que distingue un establecimiento comercial dedicado a servicios de restaurante de comida tipo italiana, ubicado en San José, frente a la Shell de Pavas




La Autoridad Registral declaró sin lugar la oposición y otorgó la inscripción al considerar que lo pedido no colisiona con el nombre comercial del oponente.

Por su parte, la representación de la empresa oponente y ahora apelante, dentro de sus agravios alega:

- La resolución afecta los intereses del nombre comercial IL PADRINO que se viene utilizando desde hace más de 10 años en el mercado.
- Ambos signos se pueden considerar idénticos al traducirlos y por ende pueden generar confusión.
- El concepto de GODFATHER'S PIZZA está basado en la película IL PADRINO con los personajes del mafioso, la familia, el gusto por la buena comida italiana y su producto famoso que es la pizza.
- Lo pedido es una traducción literal del nombre comercial IL PADRINO, notoriamente conocido en Costa Rica.



- El logo actual del nombre comercial es , que aunque no está registrado se asocia al establecimiento desde hace 6 años.
- Se podría dar un acto de competencia desleal, ya que IL PADRINO tiene renombre y la nueva marca, al ser una traducción literal de un nombre que ya se

encuentra posicionado en el mercado nacional, si puede generar confusión y beneficiarse de la notoriedad.

- IL PADRINO es uno de los mejores restaurantes italianos en Costa Rica y el mundo entero, según el certificado Ospitalita Italiana emitido por la Cámara de Comercio Italo Costarricense, y por la Asociación UNIONCAMERE con sede en Roma Italia.
- IL PADRINO ostenta un certificado de excelencia por TRIPADVISOR desde el 2011, lo que prueba antigüedad, uso constante que desde entonces se ha invertido en mercadeo y posicionamiento de marca.
- Se lleva 12 años en invertir para lograr y mantener el gran posicionamiento de mercado que tiene hasta la fecha.
- Tiene presencia en redes sociales desde el año 2012.
- La solicitante se podría beneficiar ilícitamente de la notoriedad de IL PADRINO, ya que el consumidor puede fácilmente entender que es la traducción en inglés del comercio ya existente.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Analizados los hechos tenidos por probados en el considerando primero de la resolución venida en alzada, este Tribunal acoge el contenido en su aparte 2, indicando que su sustento se encuentra a folio 128 del expediente principal.

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**CUARTO. SOBRE LA ADMISIÓN DE LAS PROBANZAS PRESENTADAS.** No se admiten los elementos probatorios visibles de folios 102 a 109 del expediente principal, por no contar en su certificación con la descripción sucinta que exige el artículo 16 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial de la Dirección Nacional de Notariado; y por estar referidos a los alegatos planteados y contar con las formalidades que exige el ordenamiento jurídico costarricense se admiten los elementos probatorios visibles de folios 155 a 189 del expediente principal.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DE LO DISCUTIDO.** De conformidad con la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es una de las manifestaciones del derecho de exclusiva que se confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos para establecer que el signo no desempeñaría su papel diferenciador, y en consecuencia no será posible darle protección registral.

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá

---

ser registrado cuando ello afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme al inciso d), si el signo puede causar confusión respecto de un nombre comercial usado en el país desde una fecha anterior.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético y/o ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se buscan distinguir.

Al respecto, la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la **confusión ideológica** es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos; y lo anterior puede impedir al consumidor distinguir a uno de otro.

El cotejo se debe realizar colocándose el calificador en el lugar del consumidor del bien o servicio. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto de los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. Así, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Así, en el caso concreto, examinando en su conjunto los signos en pugna, y tomando en cuenta los agravios expuestos por la empresa apelante, estima este Tribunal que es dable mantener el criterio que ya se expuso en el voto 0031-2018

---

dictado en el presente asunto. Al cotejarse el nombre comercial inscrito con el signo propuesto como marca de fábrica y servicios, desde el punto de vista gráfico no presentan similitud, su elemento literal está compuesto por palabras muy diferentes, **IL PADRINO** versus **GODFATHER'S PIZZA**, y en cuanto al componente gráfico tenemos que el uso de la evocación a la idea de marioneta que hace el nombre comercial inscrito tenga una verticalidad que lo distingue del diseño eminentemente horizontal del signo solicitado como marca, el cual además posee en su composición el dibujo de una mano sosteniendo una bandeja con pizza, todo lo cual hace que en este nivel terminen siendo totalmente diferentes.

Desde el punto de vista fonético, la expresión sonora tanto del nombre comercial inscrito como del signo pedido como marca son completamente distintos, por componerse de palabras en italiano el primero y en inglés el segundo su pronunciación es diferente y diferenciable para el consumidor.

Desde el punto de vista ideológico, es claro que los signos en disputa poseen una similitud dada la traducción avalada por este Tribunal, ya que el término GODFATHER quiere decir PADRINO, más dicho parecido conceptual no implica que necesariamente entre los signos haya riesgo de confusión y no puedan coexistir pacíficamente, gracias al resto de elementos diferenciadores. Nótese que, en el cotejo de ambos signos, cuya naturaleza mixta, existe un marcado equilibrio entre la parte gráfica y la denominativa; y es procedente el otorgamiento de lo pedido a pesar de que existe una utilización en ambos casos de la idea de la película El Padrino, a raíz de la naturaleza de los productos y servicios que comparten: comida italiana, sea en general o en específico la pizza, aprovechando la ambientación sociocultural de la película (mafia italiana).

Así, y no obstante tal concepto ideológico, el gráfico del nombre comercial inscrito utiliza la figura de la marioneta (típica 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 sosteniendo una bandeja, y uno denominativo, PIZZA, siendo que éste último se inscribe en el ámbito del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas, que dispone: *“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.

Por lo anterior es que no son de recibo los agravios planteados por la empresa apelante, ya que la similitud derivada de una traducción, por un lado del italiano y por otro del inglés, hace que ésta no sea directa sino que implica un giro mental en el consumidor que abona a la diferenciación y a evitar el riesgo de confusión por las diferencias gráficas y fonéticas antes apuntadas. Entonces, independientemente de la antigüedad del negocio, el reconocimiento dado al restaurante IL PADRINO por cámaras de comercio y sitios web especializados en recopilar opiniones de usuarios, su presencia en redes sociales, no considera este Tribunal que vaya a existir riesgo de confusión en el consumidor, y mucho menos que a través del registro solicitado se vaya a dar un acto de competencia desleal entre las empresas titulares.

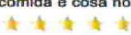
Respecto de la notoriedad alegada por la empresa apelante, amén de que de la prueba presentada tan solo se puede derivar el esfuerzo empresarial en dar a conocer su negocio entre el público consumidor, más no el que éste sea preferido respecto de otros restaurantes de comida italiana, ya que no hay estudios comparativos que así lo demuestren, tenemos que la evidente diferencia entre

---



signos impone una convivencia pacífica aún y cuando se hubiere demostrado la notoriedad alegada.



Y sobre el uso de  por parte de la empresa apelante, si bien dicho signo se configura en un nombre comercial pleno en el sentido de que éste no necesita de encontrarse registrado para gozar de protección jurídica, al cotejarse con el signo solicitado cae en la misma diferenciación ya apuntada para el que sí goza de registro, ya que sus diferencias gráficas y fonéticas impiden que el consumidor se vea confundido o engañado respecto del origen empresarial del producto o servicio que va a consumir.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** De acuerdo a las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final venida en alzada, la cual se confirma.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el empresario Luca Leonardo Navarra Mannina representando a P Y P Lens Italiana S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:37:56 horas del 11 de diciembre de 2018, la que en este acto se confirma, otorgándose la solicitud de inscripción planteada. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto

ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, 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***

***Guadalupe Ortiz Mora***

***Ivc/NUB/LVC/IMDD/JEAV/GOM***

---

**DESCRIPTORES.**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**