
RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2020-0229-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

“MARCO’S PIZZA”

MP MARKS, LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-11650)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0561-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas del once de setiembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa MP MARKS, LLC., sociedad organizada y existente según las leyes de Delaware, con domicilio en 6597 Nicholas Boulevard, Cap Ferrat, PH 11, Naples, FL 34108, Estados Unidos de América, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:00:06 horas del 23 de marzo de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. La representación de la empresa MP MARKS, LLC.,

presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios **MARCO'S PIZZA** para proteger y distinguir en clase 43: servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal; pero posteriormente limita la lista de sus servicios a lo siguiente: servicios de restauración (alimentación) específicamente restaurantes de pizza.

Mediante resolución de las 15:00:06 horas del 23 de marzo de 2020 el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud por razones extrínsecas según el artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa MP MARKS, LLC, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y en escrito presentado ante este Tribunal de alzada manifestó en sus agravios lo siguiente: Que el razonamiento del Registro de la Propiedad es totalmente incorrecto, pues no toma en cuenta la existencia de otras marcas similares que coexisten registralmente, donde cada marca tiene sus elementos característicos que no provocan similitud ni confusión. Que la marca debe ser analizada como un todo y no existen las similitudes alegadas por el Registro; que por medio del nombre comercial se protege un restaurante que se encuentra dentro de un hotel de Guanacaste, donde no solo sirve pizza, sino también comida nacional e internacional. Para poder visitarlo, el público consumidor tendrá necesariamente que visitar el Hotel Villagio Flor de Pacífico en Potrero, Santa Cruz Guanacaste. Finalmente, señala que existen más similitudes entre las inscritas que entre la pedida y la inscrita, por lo que solicita se revoque la resolución apelada y continúe con el trámite de inscripción de su marca.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el siguiente Nombre Comercial **MARCO POLO RISTORANTE PIZZERIA**, registro 151485, inscrito el 25 de febrero de 2005, cuyo titular es G MIRICA INTERNACIONAL,

S.A., en clase 49 internacional, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a bar restaurante con la especialidad en la elaboración y venta de pizzas, además de comida nacional e internacional; ubicado cincuenta metros antes del centro comercial Flor Azul del Pacífico, dentro de las instalaciones del hotel Villagio Flor del Pacífico, Potrero de Santa Cruz, Guanacaste (folio 11 expediente principal).

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

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el certificado de nombre comercial a folio 11 del expediente principal.

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. Analizada la resolución final venida en alzada, así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, fundamentándose en el artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos que dice: “si el uso del signo 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, quien obtiene un derecho de exclusiva sobre este 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, escoger los productos o servicios que desea, sin peligro de confusión en relación con su calidad o sobre el origen empresarial de ellos.

En relación con los agravios expuestos por el recurrente y a efecto de resolver sus alegatos, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos y el artículo 24 del Reglamento a esa ley, Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002.

En el caso concreto lo que se está solicitando es una marca de servicios, la cual debe ser cotejada con un nombre comercial inscrito. Lo que debe ser dilucidado es si la coexistencia de los signos enfrentados pueden ser susceptibles de causar confusión en los terceros; y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte que, en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador cuando enfrenta dos signos en conflicto, en relación con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber: “proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los

consumidores” (artículo 1 de la Ley de marcas y otros signos distintivos).

En el presente caso, la marca propuesta y el nombre comercial inscrito son los siguientes:

Signo solicitado	Signo inscrito
MARCO'S PIZZA	MARCO POLO RISTORANTE PIZZERIA
Marca de servicios	Nombre comercial Registro 151485
Clase 43: servicios de restauración (alimentación) específicamente restaurantes de pizza.	Clase 49: establecimiento comercial dedicado a bar restaurante con la especialidad en la elaboración y venta de pizzas, además de comida nacional e internacional.

Al enfrentar tales signos se determinan similitudes entre ambos capaces de crear un riesgo de confusión. Se trata de signos denominativos, de un solo color y tipografía sencilla; ambos comparten gráfica, fonética e ideológicamente denominaciones como **MARCO'S/MARCO** y **PIZZA/PIZZERIA**, los cuales representan los elementos preponderantes y comunican el mismo concepto; por ello, no le generan la diferenciación necesaria que impida al consumidor caer en riesgo de confusión. El signo pretendido carece de la aptitud que le permita distinguir los servicios de entre otros de similar naturaleza, por lo que aplica la prohibición legalmente establecida.

Ha de tenerse presente que los servicios que pretende desarrollar el signo solicitado están relacionados con los servicios del nombre comercial inscrito. El signo solicitado contempla en clase 43 internacional los servicios de restauración (alimentación) específicamente restaurantes de pizza, mientras que el nombre comercial inscrito es para: establecimiento comercial dedicado a bar restaurante con la especialidad en la elaboración y venta de pizzas, además de comida nacional e internacional.

Advierte este Tribunal que en el presente caso se puede dar riesgo de confusión y de asociación empresarial para los consumidores porque se trata de marcas similares para proteger servicios similares, por lo que lo procedente es rechazar la inscripción del signo **MARCO'S PIZZA** por corresponder a una marca inadmisibles por derechos de terceros conforme al artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Si bien el recurrente basa la defensa de su solicitud en la idea de que los servicios que se prestan a través del nombre comercial inscrito corresponden a un restaurante que se encuentra dentro de un hotel en Guanacaste, en el que no solo se sirve pizza, sino también comida nacional e internacional, y que para poder visitarlo, el público consumidor tendrá necesariamente que ingresar al Hotel Villagio Flor de Pacífico en Potrero, Santa Cruz Guanacaste, este razonamiento no es correcto, pues en su escrito del 28 de febrero del año en curso, limitó sus productos a servicios de restauración (alimentación) específicamente restaurantes de pizza, y no como lo manifiesta en sus agravios; puede que las clases internacionales sean diferentes, pero no existen suficientes elementos diferenciadores para su coexistencia registral, por ello este Tribunal no avala tal posición.

El examinador o juzgador debe colocarse en la posición del consumidor normal de los servicios, porque este es el que realiza el acto de consumo y se constituye en la víctima potencial del riesgo de confusión. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante a otro ya inscrito y los productos, servicios o giro comercial que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y el nombre comercial inscrito.

El riesgo de confusión que surge precisamente cuando se presentan los supuestos indicados conlleva obligatoriamente a la inadmisibilidad del signo propuesto, según lo previsto en los artículos 8 y 25 de la Ley de marcas y 24 inciso f) de su Reglamento.

Por ello, concluye este Tribunal que existe una íntima relación entre la marca de servicios solicitada y el nombre comercial inscrito, y no es aplicable el principio de especialidad porque el listado de una y otra son similares, están relacionados y el consumidor podría confundir el origen empresarial de estos, y eso es lo que precisamente la administración registral debe evitar en defensa del signo inscrito y del derecho de exclusiva de su titular.

Por lo indicado, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de servicios **MARCO'S PIZZA**, fundamentado en una similitud gráfica, fonética e ideológica con el signo inscrito **MARCO POLO RISTORANTE PIZZERIA** propiedad de **G MIRICA INTERNACIONAL, S.A.**, y efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en el artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa MP MARKS, LLC., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:00:06 horas del 23 de marzo de 2020, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en calidad de apoderada especial de la empresa MP MARKS, LLC., contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:00:06 horas del 23 de marzo de 2020, la que en este acto **se confirma**, para que se rechace la inscripción de la solicitud presentada. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de

la Ley No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J. 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.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA SIMILAR O IDÉNTICA A NOMBRE COMERCIAL

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33