

RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2020-0288-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS



MP MARKS, LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2020-25)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0625-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas diecisiete minutos del dos de octubre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-0679-0960, en calidad de apoderada especial de la empresa MP MARKS, LLC., una sociedad constituida y existente bajo 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 14:04:04 horas del 7 de mayo de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa MP MARKS, LLC., presentó solicitud

de inscripción de la marca de servicios  para proteger y distinguir en clase 43:

servicios de restauración (alimentación); específicamente restaurantes de pizza, según limitación que consta a folio 17 del expediente principal.

Mediante resolución de las 14:04:04 horas del 7 de mayo de 2020 el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la marca presentada por derechos de terceros según el artículo 8 inciso a) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, al encontrarse inscrito el nombre comercial: **MARCO POLO RISTORANTE PIZZERÍA**, que protege: 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.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada Arias Chacón presentó recurso de apelación y expuso como agravios que todos los signos son diferentes entre sí y que los elementos denominativos y figurativos que el Registro no consideró en su análisis son los que marcan la diferencia.

Ante este Tribunal amplió sus alegatos en indicó que el nombre comercial registrado y que fundamenta la denegatoria se encuentra ubicado dentro de un hotel en Guanacaste y sirve todo tipo de comida nacional e internacional y que para poder visitar el restaurante se debe ingresar al hotel en donde se ubica.

Señala que el razonamiento del Registro de la Propiedad Intelectual realiza es incorrecto porque no toma en cuenta la coexistencia de marcas similares registradas y que no existe la similitud que se indica. Señala que el Registro no cumplió con el precepto de que las marcas deben ser analizadas como un todo, incluyendo los segmentos de mercado a donde van dirigidas y los productos que cada una protege.



Indica que entre el distintivo solicitado y el nombre comercial base de esta denegatoria, **MARCO POLO RISTORANTE PIZZERÍA**, existen suficientes diferencias que permiten su coexistencia registral. Gráfica, fonética e ideológicamente existen diferencias entre las denominaciones que permiten su coexistencia, porque a la vista las marcas no se confunden entre sí, los sonidos que se pronuncian son distintos y las ideas que se producen al ver estas marcas tampoco crean confusión.

Considera que el elemento figurativo de la marca solicitada lo diferencia del nombre comercial registrado, pues el elemento dominante es la letra “M” con la pizza incompleta mientras que el nombre “Marco’s” es un elemento complementario. Al ver los distintivos como un todo no existe el riesgo de confusión alegado.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial:

MARCO POLO RISTORANTE PIZZERÍA, registro 151485, inscrito el 25 de febrero de 2005, que protege: 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, cuya titularidad la ostenta la empresa G MIRICA INTERNACIONAL, S.A.

TERCERO. 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.

CUARTO. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. En el presente caso el signo solicitado fue rechazado por el registro previo de un nombre comercial, por lo que el fundamento de derecho correcto a aplicar para el análisis es el inciso d) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, y no el inciso a) como erróneamente lo señala el Registro de la Propiedad Industrial.

En ese orden de ideas el artículo 8 de la ley de cita, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al inciso d): “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.”

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
3. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
4. Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos; en las

primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Estas reglas que se encuentran contenidas en el artículo 24 del reglamento a la ley de marcas según el cual:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

[...]

(La negrita es agregada).

Dadas las pautas a seguir se procede al cotejo de los signos en conflicto:

SIGNO SOLICITADO



Clase 43: servicios de restauración (alimentación); específicamente restaurantes de pizza.


NOMBRE COMERCIAL INSCRITO

MARCO POLO RISTORANTE PIZZERÍA

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.

Desde el punto de vista gráfico, una visión en conjunto de los signos emana diferencias sustanciales; el diseño y la composición de cada uno apreciados en su conjunto impactará de forma distinta en el consumidor final. El consumidor en su acto de compra o adquisición percibe los signos de forma inescindible, lo que evita que gráficamente se dé la posibilidad de que se manifieste confusión o error.



Gráficamente al confrontar  con **MARCO POLO RISTORANTE PIZZERÍA**, el consumidor no incurrirá en error o confusión en tanto la composición del signo solicitado cuenta con varias figuras que resaltan como el diseño de la letra “M” y la imagen de la **pizza incompleta y rebanada**, los que se constituyen como elementos diferenciadores en la

percepción visual.

No es correcto segregar los signos de forma tan minuciosa para extraer elementos aislados de ellos e indicar que son similares, por lo tanto, gráficamente existen mayores diferencias que semejanzas.

En lo que respecta al plano fonético la pronunciación en conjunto del signo registrado se vocaliza en forma distinta contiene denominaciones en idioma italiano que resaltan en la vocalización, lo que marca una diferencia sutil con el solicitado, que el consumidor lo pronuncia como MARCOS.

Ideológicamente, el signo solicitado en su traducción a la lengua española se percibe como DE MARCO; o bien, el restaurante de MARCO; mientras que el nombre comercial registrado evoca el mercader y viajero italiano Marco Polo, famoso por los relatos que se le atribuyen sobre sus viajes a Asia Oriental.

Además de las diferencias apuntadas es importante analizar el inciso d) del artículo 24 del reglamento de la ley de rito, transcrito anteriormente. Bajo ese supuesto, el giro comercial del signo registrado se realiza en un lugar muy específico de Costa Rica, sea en un hotel ubicado en playa Potrero de la provincia de Guanacaste, en el hotel Villagio Flor del Pacífico, por lo que el puesto de venta o prestación de los servicios permite que el consumidor no incurra en confusión, sumado esto a las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas apuntadas.

Es importante recordar que 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.

En este caso el Tribunal considera que el consumidor medio de los servicios pretendidos es un sujeto razonablemente informado y atento, con un grado de conocimiento y percepción

normal, ni excesivamente desatento ni excesivamente meticuloso, por lo que no se prevé la posibilidad de que incurra en confusión por las diferencias tan marcadas que presentan los signos en el plano gráfico, fonético e ideológico.

En este caso los signos enfrentados no son semejantes ni idénticos por lo que independientemente de los servicios y giro comercial que prestan no existirá riesgo de confusión alguno en el mercado, no existe el riesgo de que un consumidor adquiera un servicio pensando en un mismo origen empresarial.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado no violenta el inciso d) del artículo 8 de la Ley de marcas por lo que se declara con lugar el recurso de apelación presentado por 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 a las 14:04:04 horas del 7 de mayo de 2020, la que en este acto se revoca, para que se continúe



con el trámite de inscripción de la marca que protege y distingue en clase 43: servicios de restauración (alimentación); específicamente restaurantes de pizza, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado 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 14:04:04 horas del 7 de mayo de 2020, la que en este acto **se revoca**, para



que se continúe con el trámite de inscripción de la marca que protege y distingue

en clase 43: servicios de restauración (alimentación); específicamente restaurantes de pizza, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa 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. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/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