



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0497-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción del nombre comercial “ALFREDO TRATTORIA ITALIANA (DISEÑO)”

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-1293)

REAL HOTELS AND RESORTS INC., Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0067-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas cuarenta y cinco minutos del veinte de enero de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, mayor, casado, Abogado, titular de la cédula de identidad número uno- cuatrocientos treinta y tres- novecientos treinta y nueve, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **REAL HOTELS AND RESORTS INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, domiciliada en Palm Chambers N°. 3, P.O. Box 3152, Road Town, Tortola Islas Vírgenes Británicas, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta y tres minutos y veinte segundos del dieciséis de junio de dos mil catorce.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de febrero del 2013, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, casada, abogada, en representación de la compañía **REAL HOTELS AND RESORTS INC.**, solicitó la

inscripción del nombre comercial “
TRATTORIA ITALIANA”, para proteger y distinguir:



“un establecimiento que brindará los servicios de restaurante, con especialidad italiana, ubicado en Autopista Próspero Fernández, frente a Centro Comercial Multiplaza Escazu, San José, Costa Rica.”

II. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, y dentro del plazo conferido, la Licenciada **María de la Cruz Villegas**, en la condición de Apoderada Especial de la empresa **L'ORIGINALE ALFREDO ALL' AUGUSTEO S.R.L.**, formuló oposición al registro de la marca solicitada.

III. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con cuarenta y tres minutos y veinte segundos del dieciséis de junio de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** / Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE: Se declara con lugar la oposición interpuesta por la apoderada especial de L'ORIGINALE ALFREDO ALL' AUGUSTEO S.R.L., contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “ALFREDO TRATTORIA ITALIANA (DISEÑO)” presentado por la apoderada especial de REAL HOTELS AND RESORTS INC., la cual se deniega. [...]**”.

IV. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de junio de 2014, el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en representación de la compañía **REAL HOTELS AND RESORTS INC.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y siendo que fue rechazado el recurso de revocatoria y admitido el de apelación por esa circunstancia conoce este Tribunal de la presente litis.

V. 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 invalidez o la nulidad 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios “



”, propiedad de la empresa **L’ORIGINALE ALFREDO ALL’AUGUSTEO S.R.L.**, bajo el número de registro 225029, desde el 08 de febrero de 2012, vigente hasta el 8 de febrero de 2023, para proteger y distinguir: “*Servicios de restaurantes de pastas*”, en clase 43 de la nomenclatura internacional (Folios 124 y 125).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de no Probados.

TERCERO. PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción del nombre comercial solicitado “**ALFREDO TRATTORIA ITALIANA (DISEÑO)**”, en virtud que existe inscrita la marca de servicios “**IL VERO ALFREDO IMPERATORE DELLE FETTUCCINE**”(DISEÑO), y para distinguir y proteger productos que guardan relación con los que se desean proteger a través del signo solicitado; fundamentando su decisión en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en su escrito de expresión de agravios, que efectivamente la empresa **L’ORIGINALE ALFREDO ALL’**



AUGUSTEO S.R.L. tiene registrada la marca mixta **“IL VERO ALFREDO IMPERATORE DELLE FETTUCCINE” (DISEÑO)**, en clase 43 para proteger y distinguir “servicios de restaurante de pastas” , e indican que su representada utilizó la marca **“ALFREDO”** en el restaurante del Hotel Real Intercontinental, bajo una licencia derivada de un contrato de franquicia, el cual finalizó en el 2012, mediante un acuerdo en el que se comprometieron al cese del uso de la marca **“ALFREDO”**.

Se refiere la apelante a la notoriedad y uso de la marca **“ALFREDO”** en Costa Rica, manifestando que a pesar de que la empresa **L’ORIGINALE ALFREDO ALL’ AUGUSTEO S.R.L.**, tiene registrada la marca **“IL VERO ALFREDO IMPERATORE DELLE FETTUCCINE” (DISEÑO)**, no existe en nuestro país restaurante alguno con dicha denominación, por lo que la marca de los opositores está, según nuestra legislación, en desuso desde su registro. Si bien la marca está registrada, no es utilizada en el comercio y por ende no lleva razón éste Registro al indicar que la marca registrada por el opositor es notoria y por ende las mismas no pueden coexistir en el mercado.

Menciona el recurrente que, con la prueba aportada a este proceso de registro, se demuestra que su marca esta en uso en nuestro país y que dentro del hotel es notoria para sus clientes, que pueden ser o no huéspedes del hotel, dado que la fama adquirida por el restaurante ha ido más allá que sólo para sus huéspedes.

Agrega además que el presente caso, estamos ante dos marcas distintas, que vistas en conjunto pueden coexistir en el mercado, ya que no son fonética, gramaticalmente ni visualmente iguales. Indica que la marca registrada del opositor **“IL VERO ALFREDO IMPERATORE DELLE FETTUCCINE”**, la cual traducida al español es **“ALFREDO EMPERADOR DE LA VERDADERA FETTUCINE”** y el signo que su representada pretende registrar es **“ALFREDO TRATTORIA ITALIANA”**, cuya traducción al español es **ALFREDO RESTAURANTE ITALIANO**.



Agrega el apelante que el signo de su representada “**ALFREDO TRATTORIA ITALIANA**” hace referencia directa a un restaurante italiano, ubicado en el Hotel Real Intercontinental, y la marca de los opositores hace referencia a una forma específica de preparar pasta, siendo absolutamente distintas y pueden coexistir en el mercado, sin el riesgo de llevar a error al consumidor.

Destaca que la notoriedad de la marca de su representada ha sido creada con el esfuerzo y trabajo de quienes lo administran, así como de los chefs y personal que trabaja en dicho restaurante, y en ningún momento ha existido vinculación del restaurante “**ALFREDO TRATTORIA ITALIANA**” con la sociedad **L’ORIGINALE ALFREDO ALL’AUGUSTEO S.R.L.** o su marca registrada.

Con estos argumentos, solicita que se declare con lugar el recurso de apelación interpuesto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que los signos enfrentados, son signos mixtos complejos de prevalencia denominativa, razón por la cual debe determinarse cuál es el elemento preponderante en cada una de ellos. Sobre el particular se ha dicho que: “[...] *Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. [...]*” (Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Realizada la confrontación del signo solicitado “**ALFREDO TRATTORIA ITALIANA (DISEÑO)**” y la marca inscrita “**IL VERO ALFREDO IMPERATORE DELLE FETTUCCINE**”(DISEÑO), observa este Tribunal que el término “**ALFREDO**” se



encuentra incluido en la marca inscrita y además se constituye en el elemento preponderante de los signos enfrentados, por ser el factor tópico. Esto, por cuanto los otros elementos son meramente descriptivos.

El artículo 28 de la Ley de Marcas establece:

“Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.” (Lo subrayado no es del original)

De esta forma, procede analizar si los otros elementos que acompañan al término “ALFREDO”, que aparecen en las marcas en cotejo, aportan a la distintividad entre los signos, o si al contrario se trata de elementos genéricos no protegibles.

La marca inscrita presenta la expresión Il vero Alfredo, Imperatore delle Fettuccini, que significa en español, el verdadero Alfredo, emperador de los fettuccini. Vemos así que la marca gira alrededor del nombre Alfredo, al que se le dan ciertos calificativos. En la expresión “Il vero Alfredo” que significa el verdadero Alfredo, no son mas que calificativas de Alfredo, y no hacen mas que reforzar la atención en él. Por su parte, la expresión **“IMPERATORE DELLE FETTUCCINE”** significa “emperador de los fettuccini”, presenta como único elemento distintivo la palabra emperador, ya que los otros elementos, la palabra **“DELLE FETTUCCINE”** que significa “de los fettuccini”, es por lo tanto, un elemento genérico de uso común, por indicar que se trata de un tipo de pasta italiana. Esta expresión, de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas, no se protege, por ser meramente descriptiva de un tipo de pasta italiana. Igualmente, el término “IMPERATORE”, que significa emperador, si bien puede aportar algo de distintividad, se refiere a “ALFREDO”, que es por lo tanto el factor tópico de la marca, cuyo elemento central es el nombre Alfredo.



De ahí que el cotejo entre los dos signos debe tener presente que lo que distingue la marca de servicios inscrita es el término **“ALFREDO”**. En lo que corresponde al nombre comercial propuesto, que es **“ALFREDO TRATTORIA ITALIANA”**, se determina que los términos **“TRATTORIA ITALIANA”** en español significan “cantina, restaurante familiar italiano”. Por ello, se concluye que los términos **“TRATTORIA ITALIANA”** también son vocablos de uso común o genéricos, por lo que el signo que se pretende proteger gira, al igual que la marca inscrita, alrededor del nombre **“ALFREDO”**. De esta manera, ambos signos distintivos, desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico giran alrededor del mismo término **“Alfredo”** y los demás elementos que la diferencian no hacen más que traer a la mente del consumidor, que los servicios que protegen se relacionan con la comida italiana. Debe aplicarse entonces, en este caso, el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que ordena dar más relevancia a las similitudes que a las diferencias entre los signos en conflicto, para concluir que los signos en cotejo son similares.

Observa este Tribunal además, que los servicios ofrecidos por el nombre comercial propuesto, a saber servicios de restaurante, con especialidad italiana, guardan relación directa con los servicios que ofrece la marca inscrita, que son restaurantes de pastas, dado que las “pastas” son alimentos que comúnmente las personas conciben como un producto derivado de la comida italiana. De ahí que los servicios que protegen ambos signos son de naturaleza similar.

Visto lo anterior, se concluye que el nombre comercial solicitado se encuentra incluido dentro de la marca inscrita **“IL VERO ALFREDO IMPERATORE DELLE FETTUCCINE”(DISEÑO)**, por girar ambos en el factor tópico **“ALFREDO”**. De ahí que como se ha indicado, ambas marcas se encuentran centradas en el término **“ALFREDO”**, sin que los otros elementos puedan ser relevantes para generar una distinción entre las mismas. Igualmente ambos signos distintivos protegen la misma línea de servicios como lo son la comida italiana. De ahí que, la similitud entre los signos en cotejo y los servicios que protegen generan que su coexistencia sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o



el público, contraviniendo de esta forma el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En vista de lo anterior, debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar la confusión y el riesgo de asociación del consumidor, al momento de elegir sus servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de nuestra Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

En lo referente al agravio de la apelante, en cuanto a que la solicitante tuvo un contrato de franquicia para usar “**ALFREDO**”, pero que dicho contrato se disolvió, observa este Órgano Colegiado que en este contrato no es claro quién lo firma y qué relación tiene con la empresa solicitante, por lo cual no es un alegato que pueda influir en la decisión de este Tribunal, más aún porque el mismo no se encuentra vigente.

Respecto a lo que alega la compañía solicitante en cuanto a que la marca registrada por el oponente “**IL VERO ALFREDO IMPERATORE DELLE FETTUCCINE**” (**DISEÑO**), no es utilizada en el comercio, tampoco es un hecho relevante en el caso que se discute, por cuanto la marca inscrita “**IL VERO ALFREDO IMPERATORE DELLE FETTUCCINE**” (**DISEÑO**) data desde el año 2013, por lo tanto no han transcurrido los cinco años que establece el artículo 39 de la Ley de Marcas para su cancelación. Al respecto este artículo establece: “[...] *el Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca. [...]*”, de lo cual claramente se desprende que para una posible cancelación de una marca por falta de uso, deben necesariamente haber pasado los cinco años que cita el artículo.



Por lo expuesto y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo cuando ello afecte algún derecho de terceros. Ha de indicarse que, la normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el signo propuesto sea similar o idéntico a otro anterior perteneciente a un tercero, en el tanto genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Visto lo anterior, por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre los signos cotejados por encontrarse inscrita la marca **“IL VERO ALFREDO IMPERATORE DELLE FETTUCCINE” (DISEÑO)**, de permitirse la inscripción del nombre comercial solicitado **“ALFREDO TRATTORIA ITALIANA (DISEÑO)”**, se quebrantaría con ello lo estipulado en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la compañía **REAL HOTELS AND RESORTS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 interpuesto por el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **REAL HOTELS AND RESORTS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta y tres minutos y veinte segundos del dieciséis de junio de dos mil catorce, la cual se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción presentada. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33