



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0724-TRA-PI

**Solicitud de registro como marca de servicios del signo MELO'S PIO PIO PIO PIO
(diseño)**

Marcas y otros signos

Empresas Melo S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5358-2012)

VOTO N° 296-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta minutos del dieciocho de marzo de dos mil trece.

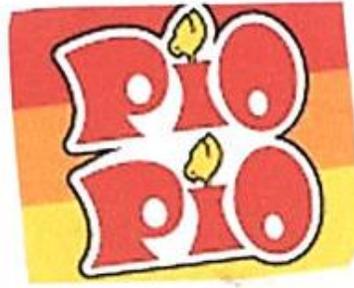
Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Doris Rodríguez Chaves, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número cinco-trescientos diecinueve-setecientos cincuenta y seis, en su condición de apoderada especial de Empresas Melo S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República d Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, trece minutos, diecisiete segundos del cinco de julio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha ocho de junio de dos mil doce, la Licenciada Rodríguez Chaves, representando a Empresas Melo S.A., solicita se inscriba como marca de servicios el signo



Melo's Pio Pio



para distinguir en clase 43 de la nomenclatura internacional servicios de restauración (alimentación).

SEGUNDO. Que por resolución de las diez horas, trece minutos, diecisiete segundos del cinco de julio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de nombre comercial.

TERCERO. Que en fecha trece de julio de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante planteó revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido la revocatoria declarada sin lugar por resolución de las quince horas, cincuenta y nueve minutos, cincuenta y un segundos del diecinueve de julio de dos mil doce, y admitida para ante este Tribunal por resolución de las quince horas, cincuenta y nueve minutos, cincuenta y nueve segundos del diecinueve de julio de dos mil doce.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.



Redacta la Juez Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios



a nombre de Compañía Comercializadora e Industrializadora Pio Pio S.A., registro N° 168613, vigente hasta el quince de junio de dos mil diecisiete, para distinguir en clase 43 servicios de restaurante (folios 63 y 64).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de 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, estimando que hay similitud entre la marca inscrita y el signo solicitado, además de identidad en los servicios, rechaza lo peticionado.



Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que la diferencia se crea por la figura del pollo sentado en la marca registrada y el uso de la palabra MELO'S en la solicitada, que se renunció a la inscripción del logo, que el sonido PIO PIO es genérico y por ende no apropiable, y que no se hace reserva de ella, que la marca está inscrita en Panamá lo cual le otorga derechos, y que MELO'S PIO PIO se encuentra registrada como nombre comercial en Costa Rica desde el año dos mil ocho.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Es menester por parte de este Tribunal, en aras de brindar una correcta exposición del tema a decidir, iniciar indicando que si bien la apelante indica que, gracias a los cambios pedidos en el diseño del signo y la no reserva de la frase PIO PIO se elimina el riesgo de confusión en el consumidor respecto de la marca inscrita, dichas peticiones no pueden ser acogidas en la presente resolución. Indica el párrafo primero del artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas):

“El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse.”

Apoya este Tribunal lo resuelto por el **a quo** al respecto, no admitiendo el cambio que ya se había pedido desde escrito presentado en fecha veinte de junio de dos mil doce (folio 9), ya que lo propuesto, sea la eliminación del logo que acompaña a la frase MELO'S PIO PIO es un cambio esencial, evidentemente una buena parte de la aptitud distintiva del signo recae en los colores y especial diseño de las letras contenidas en dicho logo, por lo tanto no puede acogerse solicitado.

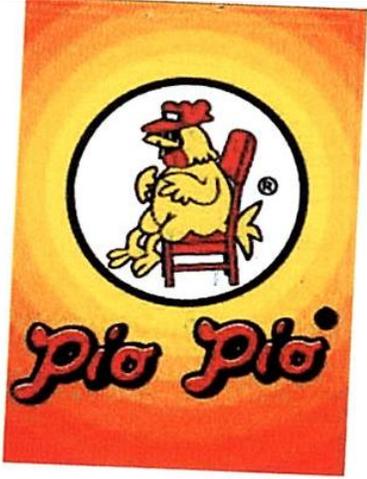
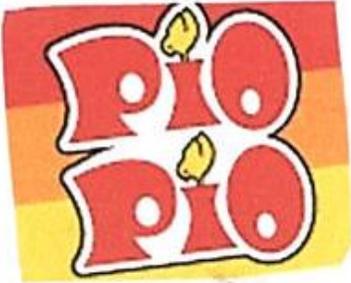


“Si existe una modificación sustancial, por ejemplo, desaparece el elemento esencial de la marca (*cuore del segno*), es necesario solicitar una nueva marca con una nueva fecha de prioridad.” **Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 466**, itálicas del original.

Sobre la no reserva de elementos contenidos dentro del signo a calificar, ha sido conteste la jurisprudencia de este Tribunal, por medio de los Votos 0550, 1273 y 1383 de 2011, y 0342, 0469, 0491, 0698, 0729 y 1236 de 2012, en indicar que la costumbre de hacer una indicación acerca de elementos sobre los cuales no se hace reserva dentro del signo solicitado proviene de una deformación de lo que en su momento establecía el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 83 inciso g), que hablaba de las reservas realizadas por el solicitante acerca de aspectos sobre el tamaño, color o combinación de ellos, diseño u otras características, de allí los solicitantes coligieron, **contrario sensu**, que al indicarse que sobre un elemento no se hace reserva, éste puede formar parte del signo. Entonces, la simple indicación que haga el solicitante de no hacer reserva de un elemento concreto existente dentro del conjunto sometido a la calificación registral, no tiene la virtud de sustraer tal elemento de la actividad del Registrador. La correcta técnica de apreciación de los signos que son propuestos a la Administración para el otorgamiento de la categoría de marca registrada impone que el Funcionario que lo califica asuma la posición del consumidor promedio del producto o servicio de que se trate, y desde esa perspectiva, ha de analizarse si el signo incurre en alguna de las causales de impedimento al registro contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, sin desmembramiento y tomando en cuenta todos los elementos que serán, efectivamente, percibidos por el consumidor como parte de la marca.

Entonces, está claro que ha de calificarse al signo solicitado tal y como fue originalmente pedido; así, y para una mayor claridad en la contraposición de los signos cotejados, realizamos el siguiente cuadro comparativo:



Marca inscrita	Signo solicitado como marca
	Melo's Pio Pio 
Servicios	Servicios
Clase 43: servicios de restaurante	Clase 43: servicios de restauración (alimentación)

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterios que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 relacionado con el 41 ambos del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.

El elemento denominativo PIO PIO de la marca registrada se repite en la solicitada, y además están escritas en letras color rojo, siendo éste el elemento central en ambos signos por ser el que utilizará el consumidor para referirse a los servicios, siendo el dibujo del pollo sentado y el de los pollitos formando los puntos sobre las íes tan solo reforzamientos de la idea principal que evocativamente transmiten los signos, sea que los servicios están en alguna forma relacionados a la venta de dicho producto como alimento preparado para el consumo en un local. Y contrario a lo afirmado por la apelante, la frase PIO PIO no resulta ser ni genérica ni descriptiva de los servicios a proteger, y más bien se considera evocativa, por lo que ésta sí resulta ser apropiable por la vía del derecho marcario y por ende capaz de generar un derecho



de exclusiva para su titular. También coinciden los signos en el uso de los colores amarillo, anaranjado y rojo, por lo tanto, todo lo anteriormente apuntado conlleva a reconocer que entre ellos hay similitud. A nivel fonético, “melos pio pio” suena de una forma muy similar a “pio pio”, por lo que también en dicho nivel hay semejanza. A nivel ideológico, ambos signos traen a la mente del consumidor la idea de pollo, por lo que en éste más bien encontramos identidad.

Todo lo anterior, aunado a que los servicios son plenamente idénticos, impide el otorgamiento del registro solicitado.

Sobre el registro de la marca en Panamá, se indica a la apelante que no pueden los registros efectuados en el extranjero venir a dar fuerza al que ahora se solicita en suelo nacional. Ya la jurisprudencia de este Tribunal ha sido vasta en restar fuerza a tales registros en virtud de la aplicación del principio de territorialidad que rige el tema del registro marcario, contenido en el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en dicho sentido ver los Votos 760-2008; 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009; 282, 465, 476, 480, 550, 693, 733, 806 y 1039 de 2011; y 93, 331 y 709 de 2012, entre otros.

Y tampoco puede venir a apoyar al registro ahora solicitado el otorgamiento de registros previos en suelo nacional, ya que cada solicitud ha de ser analizada de acuerdo a su específico marco de calificación, el cual se compone de lo expresado en la propia solicitud, la normativa aplicable y los derechos previos de tercero que le sean oponibles, por lo que cada caso ha de ser analizado desde sus particularidades y no relacionado a otros otorgamientos, los cuales en todo caso resultan ser independientes unos de otros. Conforme a las consideraciones que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución final venida en alza.

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



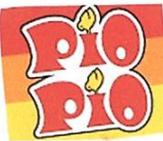
de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Doris Rodríguez Chaves representando a Empresas Melo S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, trece minutos, diecisiete segundos del cinco de julio de dos mil doce, la que en este acto se

Melo's Pio Pio



confirma, denegándose el registro como marca del signo . Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33