



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0706-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “PIO PIO POLLO, HAMBURGUESAS Y MAS...” (DISEÑO)**

**INDUSTRIAS ALIMENTARIAS MAVA S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2010-1880)**

**[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]**

## ***VOTO N° 386-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de marzo de dos mil doce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el señor **Jhonny Guzman Medina**, mayor, casado, empresario, vecino de Desamparados, cédula de identidad uno- nueve cero dos- siete cinco dos, en su concepto de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **INDUSTRIAS ALIMENTARIAS MAVA SOCIEDAD ANONIMA.**, cédula jurídica tres- ciento uno – trescientos cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta y ocho, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintiún minutos y cincuenta y nueve segundos del trece de julio de dos mil once.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de Marzo del 2010, el Señor **Jhonny Guzman Medina**, de calidades y condición antes indicadas, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“PIO PIO POLLO, HAMBURGUESAS Y MAS...” (DISEÑO)**, para proteger y distinguir, en la clase 44 de la nomenclatura internacional: *“Servicios de Avicultura, léase avicultura”*.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las once horas con veintiún minutos y cincuenta y nueve segundos del trece de julio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...)* **SE RESUELVE:** *Rechazar la inscripción de la marca presentada (...)*”.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 20 de Julio de 2011, el Licenciado **Guzman Medina**, en representación de la empresa **INDUSTRIAS ALIMENTARIAS MAVA SOCIEDAD ANONIMA.**, apeló la resolución referida.

**CUARTO.** 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, o a la invalidez 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 la Jueza Díaz Díaz; y,*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** **EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscritas el siguiente signo comercial:

1. El nombre comercial “**PIO PIO DISEÑO**”, propiedad de **COMPAÑÍA INDUSTRIALIZADORA Y COMERCIALIZADORA PIO**, bajo el N° de Registro 66411, inscrito desde el 12 de Mayo de 1986, “*Para proteger en clase 49 del nomenclátor internacional un establecimiento comercial dedicado a la venta de pollo frito venta de pollo asado, pollo crudo y otros. Ubicado en avenida 5ª, calles 2 y 4, San*



*José.-”*. (Ver folios 53 y 54).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal determina como un hecho no probado, el traspaso de la marca de servicios “**PIO PIO POLLO, HAMBURGUESAS Y MAS...**” (**DISEÑO**), entre las compañías Industrializadora y Comercializadora Pio S.A., e Industrias Alimentarias Mava S.A.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de servicios por ser inadmisibles de derechos de terceros, al realizar el análisis y cotejo con el signo inscrito, por cuanto ambos protegen servicios similares, comprobando que hay similitud gráfica, fonética e ideológica con el inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los servicios a proteger, violentando el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Aunado a lo antes dicho considera el citado Registro que el signo resulta engañoso con respecto a los servicios que pretende proteger lo que contraviene el artículo 7 inciso j) de la misma ley.

Por su parte, alega el recurrente literalmente en su escrito de apelación que “*(...) en fecha cinco de Marzo del 2010, referente al nombre comercial Pió Pió pollo Hamburguesas y mas, fue suspendido su inscripción mediante resolución de fecha tres de Mayo del mismo año, debido a que existía un conflicto de intereses, entre la marca pió pió propiedad de la Sociedad Anónima denominada Compañía Industrializadora y Comercializadora Pió Pio s.a E industrial Alimentarias Mava s.a. ambas de las cuales yo soy el representante legal de ellas. Por lo que se procedió a realizar en fecha primero de Junio del dos mil diez el respectivo traspaso de derecho de Marca de servicio entre las compañías antes mencionadas.*”

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** Sobre la **irregistrabilidad de la marca solicitada.** Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de servicios “**PIO PIO POLLO, HAMBURGUESAS Y MAS...**” (**DISEÑO**) fundamentado en la semejanza de este signo con el



nombre comercial inscrito “**PIO PIO**” (**DISEÑO**) el cual ha quedado debidamente demostrado que protege un establecimiento comercial dedicado a la venta de pollo frito venta de pollo asado, pollo crudo y otros , que son productos similares y con una relación directa con los que vendría a proteger la marca de servicios pretendida, a saber servicios de Avicultura, lo que evidentemente generaría un riesgo de confusión, siendo además el elemento preponderante en ambos signos distintivos los términos “**PIO PIO**”.

De ahí que el rechazo se basa en las prohibiciones establecidas por el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas, al ser el uso del signo susceptible de causar confusión por ser similar al nombre comercial inscrito desde el 12 de Mayo de 1986, bajo el número de registro 66411.

En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, la marca solicitada y el nombre comercial inscrito con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción. En relación al diseño o parte gráfica que conforma el signo solicitado, este Tribunal considera que no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud de la parte denominativa de la marca o del nombre comercial, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor, ya que éste identificara a la marca solicitada como si fuera de un mismo origen que el nombre comercial inscrito, generando un riesgo de confusión. Ha de tenerse presente que, el producto que pretende proteger la marca solicitada tiene una relación directa con respecto a los servicios que pretende proteger con el nombre comercial inscrito, al ser la avicultura según la definición dada por la Real Academia Española, el arte de criar y fomentar la reproducción de las aves y de aprovechar sus productos.

Adviértase, que la marca solicitada y el nombre comercial inscrito, protegen productos con un giro idéntico, que consiste con el aprovechamiento del pollo o específicamente la carne de pollo.

El hecho de que ambos listados por objeto de esa actividad pertenezcan al mismo negocio, abonado a que ambos signos son prácticamente idénticos configura un riesgo de confusión entre el consumidor, al que se le dificultara distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir ambos signos distintivos, por cuanto ello puede dar lugar a que se crea que la marca de servicios



“**PIO PIO POLLO, HAMBURGUESAS Y MAS...**” (**DISEÑO**) se relaciona con la empresa u establecimiento protegido con los términos “**PIO PIO**”, es decir los asocia con un mismo fabricante o comerciante, por lo cual las marcas perderían su carácter distintivo.

Asimismo, respecto del alegato del representante de la empresa recurrente, lleva razón el *a quo* en la resolución de las nueve horas con treinta y cinco minutos y diecisiete segundos del tres de agosto del dos mil once, la cual se encuentra visible al folio treinta y dos del expediente en trámite, por cuanto por no haberse presentado el traspaso de la marca, tal y como se había indicado, lo que procedía era el rechazo de plano de esta.

Por lo anteriormente expuesto este Tribunal coincide con el criterio expresado por el Registro de la Propiedad Industrial cuando rechazó la solicitud de inscripción de la marca “**PIO PIO POLLO, HAMBURGUESAS Y MAS...**” (**DISEÑO**) presentada por cuenta de la empresa **INDUSTRIAS ALIMENTARIAS MAVA SOCIEDAD ANONIMA.**, al considerar que podría causarse un riesgo de confusión en el público consumidor, al encontrarse registrado el nombre comercial “**PIO PIO**” (**DISEÑO**), toda vez que como se explicó anteriormente protegería servicios similares en los cuales basa su giro o actividad comercial el signo inscrito, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 8 incisos d) y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento), debiendo declararse sin lugar el recurso de apelación presentado y confirmarse la resolución apelada.

**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 expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el señor **Jhonny Guzman Medina** como Apoderado de la empresa **INDUSTRIAS ALIMENTARIAS MAVA SOCIEDAD ANONIMA**, presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintiún minutos y cincuenta y nueve segundos del trece de julio de dos mil once, la cual, en este acto se confirma. 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 Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**