

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0157-TRA-PI**



**Solicitud de inscripción de marca Multiclase**

**EMPRESAS MELO, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-11309)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 0421-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cinco minutos del veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la licenciada **Melissa Mora Martín**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1041-825, en representación de **EMPRESAS MELO, S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de la República de Panamá, con domicilio en Vía España, Río Abajo, Edificio 2313, ciudad de Panamá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:52:55 horas del 3 de marzo de 2017.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de noviembre de 2016, el licenciado **Francisco José Rucavado Luque**, mayor, casado, abogado, vecino de Santa Ana, con cédula de identidad 1-695-535, en representación de la empresa indicada, solicitó la inscripción de la marca multiclase **MELO'S PÍO PÍO** para

proteger y distinguir en clase 29: “carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”. En clase 43: “Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. Con el siguiente diseño:



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 13:52:55 horas del 3 de marzo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar de plano la marca propuesta.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto la licenciada **Mora Martín**, en la representación indicada, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de ello conoce este Tribunal.

**CUARTO.** A la sustanciación del recurso se la 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, previas las deliberaciones de ley.

*Redacta la juez Díaz Díaz, y;*

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Se tiene como hecho probado, de interés para la resolución de este proceso el siguiente:

I.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de Compañía Comercializadora e Industrializadora Pío Pío S.A las siguientes marcas:



1.  bajo el registro 168613, vigente desde el 15 de junio de 2007 y hasta el 15 de junio de 2017, para proteger “*servicios de restaurante*” en clase 43 (ver folio 09 del expediente).



2.  bajo el registro 168614, vigente desde el 15 de junio de 2007 y hasta el 15 de junio de 2017, para proteger “*pollo frito y asado, carne de pollo para hamburguesas*” en clase 29 (ver folio 11 del expediente) .



3.  bajo el registro 232091, vigente desde el 12 de diciembre de 2013 y hasta el 12 de diciembre de 2023, para proteger “*carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles*” en clase 29 y “*servicios de restaurante*” en clase 43. (ver folio 17 del expediente).

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS:** Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

**TERCERO. SOBRE LOS SIGNOS QUE FUNDAMENTAN LA DENEGATORIA DE LA SOLICITUD.** En aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el registrador asignado para la calificación de la solicitud de registro dictó la prevención de las 06:43:59 horas del 7 de diciembre de 2016, indicando que el signo propuesto resulta inadmisibles por similitud con siete signos marcarios cuyos denominativos contienen el vocablo “PIO”. Sin embargo, una vez realizado el análisis de registrabilidad del signo solicitado por Empresas Melo S. A., el Registro de la Propiedad Industrial dictó resolución final en donde lo deniega en virtud de que existe similitud únicamente con los tres signos indicados en los hechos probados anteriores. No obstante, en sus agravios la parte apelante hace referencia a la totalidad de los signos relacionados en esa prevención. En razón de lo anterior, este Tribunal se pronuncia únicamente respecto de los tres signos marcarios que fundamentaron la resolución denegatoria del Registro de la Propiedad Industrial, ya que los demás no tienen ningún tipo de influencia en el análisis de la solicitud objeto de estas diligencias.

**CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad



Industrial realiza el cotejo del signo propuesto con los inscritos previamente a favor de Compañía Comercializadora e Industrializadora Pío Pío, S. A., concluyendo que contraviene el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos por cuanto gráfica, fonética, e ideológicamente son casi idénticos, buscan proteger productos y servicios relacionados con los servicios y productos de los registrados y van destinados al mismo tipo de consumidor, lo cual puede provocar confusión y riesgo de asociación en los consumidores. Por ello, la autoridad registral considera que el signo marcario propuesto es inadmisibles por derechos de terceros y deniega la solicitud de registro.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada Mora Martín afirma que el Registro de la Propiedad Industrial no le dio respuesta a uno de sus argumentos, referido al derecho anterior de su representada, en razón de que es titular del nombre comercial MELO´S PÍO PÍO con registro

174326 e inscrito desde el 9 de mayo de 2008, el cual es un derecho previo sobre esa denominación que debe ser tomado en cuenta al examinar esta solicitud. Sin embargo, agrega la recurrente que en la resolución hay falta de fundamentación porque el Registro no expresa en forma clara el motivo de su rechazo. Que el Principio de independencia que menciona el Registrador, se aplica con relación a otros signos inscritos a nombre de titulares distintos y establece que la solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite a nombre de un titular distinto; es decir, que cada solicitud de marca debe analizarse respecto de su específico marco de calificación. Pero advierte que este principio no está por encima del derecho de prelación con que cuenta su representada, al tener un registro previo, casi idéntico al que está solicitando, al cual únicamente se le ha agregado un logotipo. Afirma la apelante que, al no considerar en este análisis ese nombre comercial se está denegando el derecho que previamente se había adquirido con el registro 174326 inscrito desde 2008. Agrega que, con este registro se demuestra además que las marcas que fundamentan el rechazo de su solicitud, ya han coexistido durante muchos años sin ocasionar ningún tipo de conflicto o confusión en los consumidores.

Afirma la apelante que el signo que pretende posee el término MELO'S en conjunto con un diseño característico y original que le otorga distintividad, lo cual permite que sea diferenciado de los otros, impide que sea confundido por los consumidores y además denota su origen empresarial.

Asimismo, en escrito presentado ante este Tribunal el 23 de junio de 2017, la apelante afirma que desde el 24 de marzo del 2017 presentó Recurso de Revisión en contra de la resolución final del Registro de la Propiedad industrial. Sin embargo, a esa fecha el Registro no se había manifestado al respecto y ello coloca a su representada en una situación de inseguridad jurídica ya que se encontraba con todo su derecho de obtener una resolución por parte de ese Registro.

La recurrente hace referencia al Principio de igualdad y a la tolerancia registral respecto de la coexistencia de signos indicando que si bien es cierto el denominativo que comparten las marcas es el término “PIO”, pero no por esto la solicitud de su representada causa confusión, ya que esta similitud no ha sido impedimento para que coexistan diferentes marcas con ese término. Agrega que los titulares de las marcas inscritas no pueden monopolizar ese término y por ello su representada se encuentra en todo el derecho de utilizarlo, máxime que en este caso va acompañado de otros elementos que le otorgan gran distintividad.

La apelante indica que al realizar el cotejo marcario se denotan amplias diferencias que permiten distinguir su marca de las ya registradas, siendo que la suya incluye un logotipo distintivo, así como la palabra MELO’S que denota su origen empresarial, por este motivo el consumidor estará seguro de dónde proviene el signo por lo que es imposible que sea confundido con cualquier otro. Agrega que en el logotipo de la marca solicitada se utiliza a dos pollos en la parte superior de las letras “i” simulando un punto, y las palabras se encuentran contenidas en un cuadrado con el fondo en colores rojo, anaranjado y amarillo y que en la parte superior se encuentra la palabra “MELO’S. Que el rechazo evidencia un análisis de la solicitud en la cual se separan los términos, ya que solo se está considerando el termino PIO, sin tomar en cuenta el resto de las palabras y logotipo que componen la marca, cuando lo correcto es analizar el signo de forma conjunta.

Con fundamento en dichos agravios, solicita se revoque la resolución recurrida y se continúe con el trámite del signo propuesto.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Como primer agravio; y que además tiene el mayor peso en este recurso de apelación, la recurrente manifiesta que su representada cuenta con un registro similar, que consiste en el denominativo MELO’S PÍO PÍO, inscrito desde el año 2008, por lo cual le asiste el derecho de prelación sobre este nombre comercial.

Respecto del derecho de prelación y su aplicación en el proceso de inscripción de una marca, ya este Tribunal se ha pronunciado en otros votos, dentro de los que está el **Voto 638-2014** dictado a las 13:30 horas del 11 de setiembre de 2014, el cual señala:

**“...QUINTO. SOBRE EL DERECHO DE PRELACIÓN Y NUESTRO SISTEMA DE PROTECCIÓN MARCARIA.** De previo a entrar al análisis del caso concreto, resulta importante un pequeño análisis sobre el principio de **prelación** contenido en nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como de su aplicación a su objeto de protección, definido en su artículo 1° de la siguiente manera:

*“Artículo 1°- Objeto. La presente ley tiene por objeto 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...”*

En relación directa a lo establecido en el artículo 4 de esta misma ley, la prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por la siguiente norma:

*“Artículo 4°. Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:*

- a) Tiene **derecho preferente a obtener el registro**, la persona que la esté **usando de buena fe** en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.*
- b) Cuando una marca **no esté en uso en el comercio** o se haya utilizado menos de tres meses, **el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud** correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.*

*Las cuestiones que se susciten sobre **la prelación en la presentación de dos o más solicitudes**, serán **resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una.**" (Agregado el énfasis)*

Adicionalmente, en el artículo 25 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se determina en forma clara el alcance de los derechos de exclusiva que se originan con la inscripción del signo:

*“**Artículo 25.-Derechos conferidos por el registro.** El titular de una marca de fábrica o de comercio **ya registrada** gozará del **derecho exclusivo de impedir que**, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, (...), para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, (...), para bienes o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión. Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos...” (Agregado el énfasis)*

(...)

Bajo esta tesitura, la Ley de Marcas que nos rige otorga un **derecho de prelación** para obtener el registro de un signo marcario a quien presente primero la correspondiente solicitud, pero cumpliendo con todos los requisitos establecidos para ello. Asimismo, concede un **derecho de exclusividad** a favor del titular una vez que ha obtenido su registro, lo cual le permite oponerlo ante terceros que pretendan utilizarlo en el comercio para productos o servicios similares...” (Voto 638-2014)

Los sistemas registrales **declarativos** basan el nacimiento del derecho marcario en su uso en el comercio, siendo que su inscripción sólo “declara” o reconoce un derecho preexistente. Sin embargo, si luego de registrado el signo se demuestra que con anterioridad ha sido usado

otro similar, puede anularse la inscripción. Por otra parte, en los sistemas **atributivos o constitutivos** el derecho surge con su inscripción en el registro.

El autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, se refiere al tema y en lo de interés manifiesta:

*“...El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable. Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por la ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena...”* (Derecho de Marcas, 3era edición, 1999: pág. 142)

En este sentido, si bien es cierto nuestro ordenamiento jurídico se basa en un **sistema registral atributivo**, con relación al nacimiento de una marca, también lo es que respeta el uso previo de la misma para ciertas situaciones taxativamente establecidas en la legislación. Es por ello que se afirma que; respecto de la adquisición del derecho marcario, el sistema costarricense es de tipo mixto, ya que contiene los principios tanto de un sistema declarativo como de un sistema atributivo o constitutivo.

En resumen, tal como se evidencia del artículo 4 de la Ley de Marcas, en nuestro sistema se establece una prelación; que se relaciona con quién cuenta con un **derecho preferente para adquirir la titularidad de un registro**, concediéndole preferencia a quien lo ha usado en el comercio desde una fecha anterior, de buena fe y por más de tres meses y; en caso de que no se haya usado, tendrá un mejor derecho quien presente primero la solicitud. De lo anterior, resulta claro que en modo alguno dicha norma permite **obtener el derecho de exclusiva**

**derivado del uso**, sino que únicamente reconoce un mejor derecho a obtener ese registro; toda vez que, se reitera, ese derecho de exclusiva establecido en el artículo 25 se refiere a signos inscritos.

De este modo, no resulta aplicable al caso bajo estudio el principio de prelación contenido en el artículo 4 de la Ley de Marcas, toda vez que lo alegado por el recurrente se basa en que su representada tiene inscrito un signo denominativo similar al que es objeto de estas diligencias administrativas. Recuerde la apelante que en el análisis de registrabilidad de los signos marcarios no pueden considerarse registros anteriores en virtud del principio de independencia.

En todo caso, advierte este Órgano de Alzada que el signo previo con que sustenta este agravio, según el propio dicho de la recurrente, data del año 2008 y dos de los signos que fundamentan la denegatoria (168613 y 168614) fueron inscritos en junio de 2007; es decir son anteriores. Así que, en vista de que no se ha alegado el uso anterior del nombre comercial con registro 174326, carece su titular de un derecho preferente o prelación para obtener el

registro del signo  en relación con los signos  y , inscritos a favor de Compañía Comercializadora e Industrializadora Pío Pío, S. A.

A mayor abundamiento, observa este Tribunal que dicho argumento fue rebatido por el Registro de la Propiedad industrial, tanto en la resolución apelada como en la que deniega el recurso de revocatoria, afirmando que: *“...No lleva razón la apoderada ya que el hecho de que marcas casi similares y en la misma clase del noménclator internacional estén inscritas no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las*

*prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripción. Esto por el principio de independencia marcaria, cada marca debe ser analizada con independencia, con lo cual el alegato de que ya tiene un registro no previo no es de recibo por ésta Autoridad ...” (folios 81 y 96)*

Dado lo anterior, no se observa que la solicitante haya quedado en indefensión, porque el Registro de la Propiedad Industrial sí se refirió a este aspecto y tampoco advierte este Tribunal que se esté desconociendo el derecho de exclusiva que ostenta la empresa solicitante respecto de su signo con registro 174326.



Dicho lo anterior, resulta evidente que tanto las marcas inscritas



, como el signo marcario propuesto , contienen el término PÍO PÍO y que al analizarlos en forma conjunta, valorando todos los elementos que los conforman resultan muy parecidos, toda vez que predomina su denominativo así como sus diseños, que consisten todos en figuras de pollos (o gallos) y los colores amarillo y rojo. En virtud de ello su eventual coexistencia en el mercado puede provocar confusión en el consumidor, dado lo cual no es posible admitir el registro pretendido por **EMPRESAS MELO, S.A.**, toda vez que los productos y servicios que brindan los signos inscritos son los mismos; o muy similares, o susceptibles de ser asociados con el signo marcario propuesto,

de lo cual deriva un inminente riesgo de confusión, toda vez que el consumidor puede erróneamente hacer una asociación empresarial en perjuicio del titular previamente protegido.

Asimismo, la recurrente alega que la marca previamente inscrita a favor de su representada es denominativa y la que ahora solicita es idéntica pero solamente se le agrega el logotipo. No obstante, en aplicación del principio de independencia, al momento de realizar el cotejo marcario, justamente esa incorporación del término figurativo obliga a valorar en forma íntegra el signo, para determinar si no causa algún riesgo de confusión con otra marca ya inscrita y como en el presente caso existe similitud gráfica, fonética e ideológica, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Melissa Mora Martín**, en representación de **EMPRESAS MELO, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:52:55 horas del 3 de marzo de 2017, la cual se confirma.

**SEXTO. 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 el artículo 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 **Melissa Mora Martín**, en representación de **EMPRESAS MELO, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:52:55 horas del 3 de marzo de 2017, la cual se confirma para



que se deniegue el registro de la marca de comercio “  ”. 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.  
**NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*