



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Exp. N° 2008-258-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del nombre comercial “IL PADRINO” DISEÑO**

**P Y P LENS ITALIANA SOCIEDAD ANONIMA, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 12030-07)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## ***VOTO No.486-2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas veinte minutos del diecisiete de setiembre de dos mil ocho.**

Recurso de apelación planteado por el señor Luca Navarra, sin segundo apellido en razón de nacionalidad italiana, casado una vez, empresario, ciudadano italiano, cédula de residencia 758-0218849-0002787, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **P Y P LENS ITALIANA SOCIEDAD ANONIMA**, cédula de persona jurídica tres-ciento uno-cuatrocientos treinta y seis mil trescientos noventa y siete, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, seis minutos y veintiún segundos del doce de mayo de dos mil ocho.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha trece de setiembre de dos mil siete, el señor Luca Navarra, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de registro del nombre comercial “**IL PADRINO... LA COMIDA E “COSA NOSTRA (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a servicio de restaurante.

**SEGUNDO.** Que la solicitante de la citada marca, se pronunció con relación a lo prevenido y Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, seis minutos y veintiún segundos del doce de mayo de dos mil ocho, dispuso: “**POR TANTO** /(…) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada** (…). **NOTIFÍQUESE**”.

**TERCERO.** Que el señor Luca Navarra, de calidades y condición indicadas, impugnó, mediante los Recursos de Revocatoria y de Apelación en subsidio, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

**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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad DISTRIBUCIONES ASTRO DE COSTA RICA, se encuentra inscrito el signo distintivo como nombre comercial “**EL PADRINO**”, bajo el acta de registro número 57200, inscrito el 27 de marzo de 1980, para proteger y distinguir restaurantes, sodas y cafeterías, dedicados a la venta de comidas italianas.

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS:** No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción del nombre comercial “IL PADRINO...la comida é “cosa nostra” Diseño”, de acuerdo a la prohibición dada por el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, por cuanto considera que contraviene en parte lo establecido por dicho numeral, al encontrarse inscrito el nombre comercial “EL PADRINO”, y ambos protegen servicios relacionados en su giro comercial.

Alega el apelante que, al tener el nombre comercial que pretende inscribir el estribillo “la comida é cosa nostra”, y estar escrito en italiano lo convierten en más complejo, con lo cual se distingue del simple nombre comercial “EL PADRINO” inscrito, y no se causa confusión o se induce a error al público consumidor, además, señala, que ambos nombres comerciales presentan suficientes elementos diferenciadores que permiten distinguirlos sin mayor dificultad a simple vista y sin riesgo de confusión, que coinciden sólo en la palabra “PADRINO” por lo que no considera dominante como para confundir un nombre con el otro, disintiendo del criterio del Registro.

**CUARTO. EL NOMBRE COMERCIAL.** En relación a lo anterior, merece destacar que en cuanto al “*nombre comercial*” el artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 del 06 de enero del 2000, lo define como el: “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.*”.

Al respecto, la doctrina señala que el nombre comercial es: “*(...) el signo para distinguir al empresario de otros empresarios. Originalmente su finalidad está estrechamente vinculada con las denominaciones sociales y las formas de*

*identificación de la empresa[...]* El principio de especialidad aplicado a los nombres comerciales significa que el nombre comercial distingue los empresarios respecto de actividades similares, por lo que –a diferencia con lo que sucede con las denominaciones sociales- pueden convivir nombres comerciales idénticos con tal de que se destinen a actividades distintas (...)” (véase **LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, páginas 1019 y 1022**). En este contexto, se puede colegir que la distintividad es un requisito básico que debe cumplir todo nombre comercial a fin de ser consecuente con su propia naturaleza como es la de ser un signo distintivo, y en tal sentido, la de individualizar a un determinado empresario dentro del mercado.

Los artículos 64 y siguientes de la Ley citada, regula los nombres comerciales. El numeral 65 establece sobre los nombres comerciales inadmisibles y al efecto impone: “*Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.*” De la anterior disposición se deduce, que un nombre comercial no puede consistir en una designación susceptible de causar confusión en el mercado al público consumidor, sobre la identidad del establecimiento identificado con un nombre o sobre la procedencia empresarial de los servicios que se comercializa. Merece tener presente que por remisión de la Ley de Marcas (artículo 68), la regulación de las marcas puede aplicarse al nombre comercial, en especial a lo que referente al pago de la tasa y riesgo de confusión.

En consecuencia, un nombre comercial, es objeto de registración cuando cumple con la característica esencial de todo signo marcario, sea la distintividad, que consiste en distinguir un establecimiento de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie y no se confunda; además, siempre que no se encuentre comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas en el artículo 65 transcrito.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** Consecuentemente, es claro que no es registrable un nombre comercial cuando sea semejante con otro ya inscrito y la actividad económica que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre el nombre comercial solicitado y el inscrito, lo que impide otorgar lo pedido por el recurrente, ya que dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al pretender distinguir, el signo cuyo registro se solicita, actividades relacionadas con los identificados por el nombre comercial que se encuentra inscrito.

Al respecto, tómesese en cuenta, que el nombre comercial inscrito “EL PADRINO”, protege desde el 27 de marzo de 1980 restaurantes, sodas y cafeterías, dedicados a la venta de comidas tipo italianas, y el solicitado “IL PADRINO...la comida é “cosa nostra” DISEÑO”, pretende distinguir un establecimiento comercial dedicado a servicio de restaurante. Observa este Tribunal, que ambos listados de actividades están relacionados entre sí, pertenecen al mismo sector comercial o ramo de restaurante, lo cual aunado a que los nombres de los establecimientos presentan similitud, configura un posible riesgo de confusión entre el público consumidor quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir ambos nombres comerciales.

Confrontados, en forma global y conjunta, el nombre comercial que se pretende inscribir “IL PADRINO...la comida é “cosa nostra” DISEÑO”, y el inscrito con anterioridad “EL PADRINO”, se advierte una semejanza gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción.

En el caso de referencia estamos ante un signo solicitado mixto integrado por elementos denominativos y gráficos, donde la parte denominativa está formada por los término “IL PADRINO ...la comida é cosa nostra” y su parte gráfica que describe el solicitante como una mano sostiene un cuchillo y un tenedor y unos hilos al estilo de una marioneta y en el extremo de esos hilos hay un círculo negro que dice “iL PADRINO” en letras rojas grandes y debajo del círculo en letras pequeñas ...la comida é cosa nostra., y es, a partir de tal conjunto que debe realizarse su estudio de registrabilidad.

En este sentido, considera este Tribunal, que analizada en un todo el pretendido nombre, el elemento denominativo resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor. Puede observarse, que del conjunto lo que sobresale son las palabras “ IL PADRINO” , no sólo por el tamaño de las letras, sino por estar en color rojo sobre un círculo negro, de los cuales se solicita reserva; siendo la otra parte denominativa en letras más pequeñas que pueden pasar desapercibidas.

Avala este Tribunal, lo razonado por el Registro en relación a que la traducción del nombre solicitado es “El Padrino la comida es cosa nuestra”, y que el inscrito es “El Padrino”, ocurriendo similitudes que los hacen confundibles ya que ambos nombres protegen servicios de restaurante. Visualmente, el elemento denominativo en ambos nombres resulta similar toda vez que el factor preponderante en el nombre solicitado es “IL PADRINO” y en el inscrito es “EL PADRINO”. Fonéticamente, también

resultan similares pues no se presenta mayor diferencia en la pronunciación del artículo “IL” y “EL”, y con el signo “padrino” no hay diferencia alguna. En relación a la similitud ideológica, ambos nombres evocan a la misma figura italiana legendaria el padrino.

En virtud de que existe relación entre los productos o servicios comercializados, los elementos similares en su denominación se convierten en factores que pueden llevar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor podría suponer que los servicios del establecimiento que se pretende registrar provienen del mismo empresario del nombre inscrito con anterioridad. En este sentido cabe recordar que es precisamente la primera impresión en el consumidor la que interesa a efectos de deslindar si existe posibilidad de confusión, y es allí, donde los vocablos iguales (EL PADRINO) juegan un papel de gran relevancia pues permiten concluir que tal posibilidad de confusión es real y por ende un impedimento para la concesión del nombre comercial solicitado.

Lo anterior, aunado a que el nombre comercial solicitado pretende distinguir actividades relacionadas a las protegidas por el nombre inscrito, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto ideológico que producen los signos confrontados, lo cual, contrario a lo estimado por el apelante, no permite la coexistencia registral de ambos nombres. Merece tener presente que tanto como lo informa la doctrina y establece la ley, por el principio de especialidad pueden coexistir nombres comerciales idénticos pero destinados a actividades distintas.

En relación a lo alegado por el recurrente, en el sentido de que el aditamento “la comida é cosa nostra”, es un elemento diferenciador, como el hecho de que esté en

idioma italiano, al respecto, considera este Tribunal que tal aseveración no puede ser de recibo, dado que al analizarse el nombre comercial inscrito y el que se pretende inscribir, se advierte que tal aditamento no hace una diferencia real entre uno y otro nombre, pues el factor preponderante en ambos nombres es “el padrino”, además, de que ambos comercios están dedicados a la misma actividad, sea la de restaurante, lo cual, como ya se indicó, puede crear confusión en el público consumidor de que el establecimiento comercial tiene el mismo origen empresarial.

Por consiguiente, cabe reiterar que, al existir riesgo de confusión tanto en el elemento denominativo como entre las actividades protegidas por el nombre comercial ya inscrito y las que se pretenden proteger con el registro del nombre comercial “IL PADRINO...la comida é cosa nostra (Diseño)”, no es posible atender lo solicitado por el recurrente, pues registralmente ambos nombres no podrían coexistir. Al respecto, merece tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión al público consumidor a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal concuerda con el a-quo en su disposición de rechazar la inscripción de solicitud presentada, siendo procedente por ende, declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Luca Navarra, en representación de **P Y P LENS ITALIANA SOCIEDAD ANONIMA**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, seis minutos, veintiún segundos del doce de mayo de dos mil ocho, la cual se confirma.



**SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en lo considerado y citas legales expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Luca Navarra, en representación de **P Y P LENS ITALIANA SOCIEDAD ANONIMA**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, seis minutos, veintiún segundos del doce de mayo de dos mil ocho, la cual se confirma. 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.- **NOTÍFIQUESE.-**

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**NOMBRES COMERCIALES**

**TE: PROTECCION DEL NOMBRE COMERCIAL**

**TG: CATEGORIAS DE SIGNOS PROTEGIDOS**

**TNR:00.42.22**