



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0880-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “RISTORANTE L'ITALIANISSIMO”

ITALIANISSIMO, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-6145)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 491-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas del treinta de junio de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, mayor, casado, abogado, vecino de Curridabat, cédula de identidad 8-0073-0586, apoderado especial registral de la empresa **ITALIANISSIMO, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:37:01 horas del 22 de setiembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de junio del 2015, **Dennis Aguiluz Milla**, presentó la solicitud de inscripción del nombre comercial “**RISTORANTE L'ITALIANISSIMO**”, para proteger y distinguir: “*Un establecimiento comercial destinado a ofrecer servicio de alimentación al público, ubicado en Alajuela, San Carlos, diagonal al Ministerio de Hacienda de Ciudad Quesada*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada a las 10:49:54 horas del 06 de julio del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud de inscripción del nombre comercial, que existe inscrita la marca de servicios



, bajo el registro número 208705, propiedad de la empresa **REMIGIO, S. DE R.L. de C.V.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 13:37:01 horas del 22 de setiembre 2015, se resolvió: “... *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de octubre de 2015, el licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en representación de la empresa **ITALIANISSIMO, S.A.**, apeló la resolución referida y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal expresó agravios.

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 nulidad 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta el Juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter y relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Único: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios



, bajo el registro número **208705**, inscrito el 13/04/2011, vigente hasta 13/04/2021, para proteger en **clase 43** “*Servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal*”, propiedad de la empresa **REMIGIO, S. DE R.L. de C.V.**, (ver folio 37).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la solicitud presentada por considerar que el nombre comercial “**RISTORANTE L'ITALIANISSIMO**”, resulta inadmisibles al amparo de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivo y su Reglamento, de aquí en adelante Ley de Marcas, señaló al respecto que el signo solicitado “**RISTORANTE L'ITALIANISSIMO**”, tiene similitud con el signo inscrito “**Italianni's (DISEÑO)**”, ya que puede generar confusión sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial y sobre la procedencia empresarial con el consumidor y no poder distinguir los verdaderos servicios ofrecidos con los del titular registral. En razón de lo anterior, indicó que se estarían lesionando los intereses de los consumidores de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Marcas, los signos presentan similitud gráfica, fonética e ideológica.

En cuanto a los alegatos planteados por la empresa apelante, indica que la resolución final del Registro de la Propiedad Industrial, no podía recalificar la solicitud, porque el proceso en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos así lo indica y con ello además violó lo establecido en la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites y la Ley General de la Administración Pública al generar un acto administrativo nulo, pero lo hizo, pues el Registro en aquella resolución (final) agrega como nuevo elemento de rechazo que L'ITALIANISSIMO, es



un indicativo de superioridad. El apelante indica que el Registro no rechaza ni acepta el argumento que **L ÍTALIANISSIMO**, no es descriptivo, ni existe como tal en ningún idioma, es una expresión de fantasía y como tal debe tratársele, resultando evocativo y sugestivo, pero **NO DESCRIPTIVO**, siendo distintivo. Indica el apelante que el Registro, consideró una similitud para el caso concreto con la marca ya registrada “**Italianni's (DISEÑO)**”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UN NOMBRE COMERCIAL. De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Marcas, nombre comercial es un: “...signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado...”.

De igual forma el artículo 65 de la ley citada nos brinda los criterios para rechazar el nombre comercial:

“**Artículo 65.-Nombres comerciales inadmisibles.** 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”.

Tratándose de una solicitud de nombre comercial le son aplicables las normas de marcas en lo que resulte adecuado, según el artículo 41 del reglamento a ley de marcas.

“Artículo 41. —Régimen aplicable. Salvo las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes.”



Los requisitos que debe cumplir todo nombre comercial, para ser registrado, han sido definidos por este Tribunal, de la siguiente forma: “(...) a) perceptibilidad, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2º de la Ley de Marcas); b) distintividad, es otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2º *ibídem*); c) decoro, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 *ibídem*); y d) inconfundibilidad, vale aclarar, que no se preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas). De tal suerte, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2º y 65 de la Ley de Marcas, al momento de ser examinado el *nombre comercial* que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora, no siendo procedente que a dicha clases de signos distintivos se les pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de inscripción señaladas en los artículos 7º y 8º de ese cuerpo normativo, que están previstas –valga hacerlo recordar– para otros signos (...)” (VOTO 05-2008 de las 11:00 horas del 14 de enero de 2008).

Una de las reglas más importantes a la hora de la comparación de los signos, es que deben ser analizados de manera global, para con esto poder apreciar si se puede dar algún tipo de confusión en los consumidores; entonces no se puede de ninguna manera descomponer el signo en cada uno de sus términos y empezar a realizar la comparación de esa forma, pues el consumidor aprecia el signo como un todo y no palabra por palabra, razón por la cual en el presente caso se analizan los signos de manera integral.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo entre los signos en conflicto, tomando en cuenta el giro comercial a proteger, y los servicios y giro comercial de los signos registrados y además el grado de diferenciación desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico:



Las marcas en cotejo son:

NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO: “RISTORANTE L'ITALIANISSIMO”	MARCA REGISTRADA: 
TITULAR: ITALIANISSIMO, S.A.	TITULAR: REMIGIO, S, DE R.L. de C.V.
Para proteger y distinguir: Establecimiento comercial destinado a ofrecer servicios de alimentación al público.	Para proteger y distinguir en clase 43 : Servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal.

Desde el punto de vista gráfico, se determina que entre el nombre comercial solicitado



“RISTORANTE L'ITALIANISSIMO”, y la marca registrada, las diferencias no son suficientes para distinguirlos fácilmente, el elemento preponderante del nombre comercial solicitado es **“ITALIANISSIMO”**, ya que el resto de palabras que la componen no son susceptibles de registro por ser genéricas y de uso común en relación con el giro comercial. Asimismo, al comparar el signo solicitado, **“ITALIANISSIMO”** con la marca inscrita, **“ITALIANNIS”** se determina que el nombre comercial se compone de trece letras y la marca registrada de diez letras, y son semejantes en siete letras en su mismo orden, al inicio.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación del signo solicitado con el inscrito es muy similar, a pesar que el primero, está compuesto por dos palabras distintas y al pronunciarlas se percibe que el signo solicitado contiene la marca registrada, no obstante, la similitud vocálica y consonántica genera expresiones sonoras emparentadas, de ahí el claro riesgo de confusión o



asociación empresarial.

Desde el punto de vista **ideológico**, ambos signos no cuentan con un significado propio al español, sin embargo, gramaticalmente consiste en el superlativo de la palabra italiano, transmitiendo una idea similar, se puede concluir que estos signos evocan la idea que los servicios y el giro comercial son de origen italiano.

Ahora bien, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas señala en su inciso e): “[...] *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. [...]*”. Bajo ese precepto reglamentario procede analizar si los servicios y el giro comercial a los que se refieren los signos pueden ser asociados. Al efecto este Tribunal efectuando el cotejo referido concluye que esta manifestación no es de recibo, ya que el giro comercial del signo solicitado se encuentra relacionado con los servicios de la marca registrada. Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir la actividad comercial ofrecida, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o un signo similar para bienes, servicios o giros comerciales idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los servicios que la marca inscrita protege y distingue son los mismos. De ahí que se puede dar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en cotejo. Esa posibilidad de confusión se determina, además, ya que el giro comercial y los servicios que la marca inscrita protege, convergen en los canales de obtención, tipo de consumidor y podrían representar competencia en el mercado, basado en una publicidad insana en contra de las buenas prácticas comerciales.



Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los servicios o giro comercial que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre los servicios del signo registrado y giro comercial del signo solicitado, toda vez que la marca inscrita protege y distingue: *“Servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal”*, en clase 43, de la nomenclatura internacional, relacionados directamente con el giro comercial que intenta proteger y distinguir el nombre comercial solicitado: *“Establecimiento comercial destinado a ofrecer servicios de alimentación al público”*, los que se encuentran a todas luces relacionados con los servicios de alimentación en general, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de los signos en disputa.

En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica como bien lo estableció el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de los signos, ya que se advierte una identidad y una relación entre el giro comercial que pretenden protegerse y distinguirse con el signo solicitado y los servicios amparados por el signo inscrito, como ya quedó claro de la relación que se hizo de éstas anteriormente.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, apoderado especial de la empresa **ITALIANISSIMO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:37:01 horas del 22 de setiembre de 2015, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

SETIMO. 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 **Dennis Aguiluz Milla**, apoderada especial de la empresa **ITALIANISSIMO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:37:01 horas del 22 de setiembre de 2015, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del nombre comercial solicitado “**RISTORANTE L'ITALIANISSIMO**”. 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

Carlos Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.
