



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1193-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio GIORGIO SOUTHWEST PIZZA (30)

GIORGIFRED COMPANY , apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2012-7519)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 587-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las quince horas con veinte minutos del veinte de mayo del dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número unoquinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado de la compañía **GIROGIFRED COMPANY**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes del estado de Delaware y domiciliada en Nemours Buildong, 1007 Orange Street, Suite 1414, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A., contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinticinco minutos, cincuenta segundos del dieciséis de octubre del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diez de agosto del dos mil doce, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, de calidades y condición dicha al inicio, solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba como marca de fábrica y de comercio el signo “**GIORGIO**



SOUTHWEST PIZZA”, para proteger y distinguir en clases 30 de la Clasificación Internacional de Niza, “pizza”.

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las quince horas, veinticinco minutos, cincuenta segundos del dieciséis de octubre del dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la solicitud de inscripción de la marca indicada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final supra citada, en fecha once de noviembre del dos mil doce, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en representación de la compañía **GIORGIFRED COMPANY**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra dicha resolución, y el Registro referido, mediante resolución dictada a las catorce horas, treinta y cinco minutos, cuarenta y siete segundos del dieciséis de noviembre del dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite la apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 validez 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 de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado de influencia para la resolución de este proceso el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita a nombre del señor Jorge Arturo Soto Arias, la marca “**GIORCIO°S PIZZA (diseño)**”, bajo el registro número **190519**, desde



el 18 de mayo del 2009, vigente hasta el 18 de mayo del 2019, en clase **43** Internacional, protege y distingue: “venta de pizzas de dicho establecimiento u otros que pueda abrir”. (Ver folios 9 al 10).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud presentada, fundamentándose para ello, en los artículos 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que el signo solicitado es inadmisibles por derecho de terceros, así se desprende del análisis y cotejo con la marca inscrita, por cuanto protegen los mismos productos y relacionados. Y del estudio integral del signo propuesto, se comprueba que hay similitud gráfica, fonética e ideológica con el inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir los servicios a proteger.

El representante de la sociedad recurrente mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de noviembre del dos mil doce, apela la resolución final supra citada, sin embargo, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar éste se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente “ (...) *me apersono en tiempo y forma para entablar **RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUSIDIO** ante el Tribunal Registral Administrativo contra la resolución de las 15 horas y 25 minutos del 16 de octubre del 2012, dictada en el expediente de la solicitud de la marca: **GIORGIO SOUTHWEST PIZZA** (...)*” (Ver folio 21), argumentación con la cual, desde luego, no cumplió con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, el cual contempla la opción de



ampliar las razones de inconformidad, si la expuso en primera instancia, que no es el caso, o bien presentarlos si fue omiso, no obstante, según consta al folio 27 del expediente desaprovechó esa última oportunidad para exponer las razones de su impugnación, ya que no expresó agravios.

No obstante lo expuesto en los acápites anteriores, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Órgano de Alzada a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca pretendida “**GIORGIO SOUTHWEST PIZZA**” en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto la misma resulta similar al distintivo “**GIORCIO°S PIZZA (diseño)**”, inscrito en clase 43 de la clasificación referida.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Comparando la marca solicitada “**GIORGIO SOUTHWEST PIZZA**” la cual intenta proteger en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, “pizza”, y el signo inscrito “**GIORCIO°S PIZZA (diseño)**”, que protege y distingue en clase 43 de la clasificación citada, “venta de pizzas de dicho establecimiento u otros que puedan abrir”, se observa en el nivel gráfico, como el signo inscrito es mixto constituido por palabras y un dibujo, el distintivo a inscribir es denominativo formado por tres palabras, que traducidas al idioma español significa “Jorge Suroeste Pizza”. Del análisis de primera impresión, resalta a la vista el término **GIORGIO** en la marca solicitada, el cual aparece en primer plano, en segundo plano aparecen las palabras **SOUTHWEST PIZZA**, siendo de uso general y descriptivo. Así vemos como el elemento central **GIORGIO** está contenido en la marca inscrita “**GIORCIO°S PIZZA (diseño)**”, diferenciándose únicamente porque no posee el apóstrofe y la letra S al final, por lo que resulta casi idéntica; teniendo los elementos **SOUTHWEST** y **PIZZA** un carácter meramente informativo del tipo de producto que se distingue, pero que no son determinantes a la hora de informar al público consumidor sobre el origen empresarial de la marca, tal determinación la da la expresión “**GIORGIO**”.



La relevancia que tiene el elemento preponderante **GIORGIO** en el distintivo solicitado también pesa en la comparación fonética entre ambos signos. La diferencia en la pronunciación entre ambos signos es mínima, se distinguen tan solo por el sonido de la letra S al final del signo inscrito perdiendo peso fonético las palabras **SOUTHWEST PIZZA**, ya que adoptando este Tribunal la posición del consumidor promedio, se ve como dichos elementos informativos pierden peso en la forma que éste se refiere a una marca sobre la cual ya tiene claridad de que tipos de producto distingue, y al vocalizarla se omiten dichos términos priorizando el término que sobresale en la denominación que es el que en definitiva, viene a determinar el origen empresarial.

A nivel ideológico, al ser prácticamente idéntico el signo “**GIORCIO°S PIZZA (diseño)**” con el elemento central de la marca que se aspira registrar **GIORGIO SOUTHWEST PIZZA**”, es susceptible de causar confusión en el consumidor por cuanto los productos que pretende amparar la solicitada y los servicios que brinda la inscrita tienen relación entre sí, pues están dedicados al sector de la alimentación.

Aunado a lo anterior, recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios que pretenden protección registral, porque basta con que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. En este sentido, tenemos que el operador del Derecho, debe proceder a aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de cotejar que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, tenemos entonces que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que como se ha indicado líneas atrás, el producto que pretende la protección de la marca solicitada con respecto a los servicios que distingue el signo inscrito se relacionan entre sí, y por ende se encuentran dentro de un mismo sector pertinente de consumidores, y en razón de ello el riesgo de confusión y asociación es inevitable.



Conforme lo indicado supra, considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende amparar dé lugar a la posibilidad de confusión respecto a otras que se encuentran inscritas, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza *“del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”*. De tal manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

QUINTO. Por las consideraciones y citas normativas expuestas, concluye este Tribunal que la marca solicitada no es factible de inscripción, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en su condición de apoderado de la compañía **GIORGIFRED COMPANY**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinticinco minutos, cincuenta segundos del dieciséis de octubre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“GIORGIO SOUTHWEST PIZZA”**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza.

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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en su condición de apoderado de la compañía **GIORGIFRED COMPANY**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinticinco minutos, cincuenta segundos del dieciséis de octubre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**GIORGIO SOUTHWEST PIZZA**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza. 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



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33