



## RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0589-TRA-PI

Solicitud de nulidad del registro número 223886 de la marca de servicios



figurativa

Percy Chamberlain Bolaños, y SOCIEDAD 3-101-607363 S.A., CORPORACIÓN UNOLOAURE S.A., CORPORACIÓN DOSSAMPERO S.A., CORPORACIÓN TRESHERED S.A., CORPORACIÓN CUATERRAN S.A., CORPORACIÓN QUINTOSANTA S.A., CORPORACIÓN SEISROMOR S.A., apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2012-8764)

Marcas y otros signos

## *VOTO N° 663-2014*

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del veintitrés de setiembre del dos mil catorce.

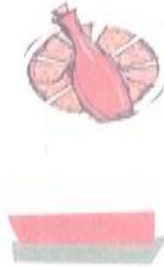
Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Percy Chamberlain** Bolaños, mayor, casado en segundas, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos noventa y cinco-seiscientos setenta y uno, en su condición de propietario del signo figurativo, registrado en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el número 223886, y el señor **Georges Chawan Kelesch**, mayor, casado una vez, empresario, de nacionalidad Venezolana, titular de la cédula de identidad número uno-ocho seis dos cero cero uno cero ocho nueve uno ocho, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de las empresas, SOCIEDAD 3-101-607362 S.A., propietaria del nombre comercial PANE E VINO, registro número 2002-6071, COPORACIÓN UNOLAURE S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-651708, sociedad propietaria del restaurante PANE E VINO que opera en los



locales del Centro Comercial Los Laureles, en San Rafael de Escazú, **CORPORACIÓN DOSANPERO S.A.**, cédula jurídica número tres-ciento uno-seiscientos cincuenta y un mil setecientos cincuenta y nueve, propietaria del restaurante PANE E VINO que opera en San Pedro cincuenta al oeste y veinticinco al sur de supermercado Máx X Menos, **CORPORACIÓN TRESHEREED S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-seiscientos cincuenta y un mil setecientos veintiuno, propietaria de restaurante PAN E VINO que opera en el Centro Comercial Plaza Bratzi, local número 59, Heredia, **CORPORACIÓN CUATERRÁN S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-seiscientos cincuenta y un mil setecientos setenta y seis, propietaria del restaurante PANE E VINO, que opera en La Unión de Cartago. Centro Comercial Terramall, local número 356, **CORPORACIÓN QUINTOSANTA S.A.**, cédula de persona jurídica tres-ciento uno-seiscientos cincuenta y un mil seiscientos cuarenta y ocho, propietaria del restaurante PAN E VINO que opera en Santa Ana, en el Centro Comercial Vistana del Este, Edificio número uno, **CORPORACIÓN SEISROMOR S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-seiscientos cincuenta y un mil setecientos once, propietaria del PANE E VINO que opera en Centro Comercial Plaza Rohmoser, local número 54, todas constituidas en la ciudad de San José, Costa Rica y domiciliadas en la provincia de San José, Cantón Escazú, Distrito San Rafael, Centro Comercial Los Laureles Local número treinta y cuatro, en contra de la resolución final de las catorce horas, cuarenta y ocho minutos, diecisiete segundos del veintiséis de julio del dos mil trece.

## RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de mayo del dos mil trece, el señor **Georges Chawan Lelesch**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la nulidad del registro número **223886**, de la marca de servicios figurativa



que protege y distingue “un restaurante de comida italiana”, en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad del señor Percy Chamberlain Bolaños,

**SEGUNDO.** Que conferida la audiencia de traslado de la solicitud de nulidad del registro supra citado, por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, veinticuatro minutos, cincuenta segundos, del cinco de junio del dos mil trece, se apersona el señor Percy Chamberlain Bolaños, en su condición de titular del registro número 223886, oponiéndose a lo pretendido por el accionante.

**TERCERO.** Mediante resolución final dictada a las catorce horas, cuarenta y ocho minutos, diecisiete segundos del veintiséis de julio del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la solicitud de nulidad de la marca figurativa, inscrita bajo el registro número 223886, que distingue: “un restaurante de comida italiana” en clase 43 internacional, propiedad de Percy Chamberlain Bolaños, presentada por George Chawan Kelesch, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de las siguientes sociedades: 3-101-607363 S.A., Corporación Unolaure S.A., Corporación Dossanpero S.A., Corporación Treshered S.A., Corporación Cuaterran S.A., Corporación Quintosanta S.A., Corporación Seisromor S.A. No se reconoce la notoriedad de la marca alegada por el señor George Chawan Kelesch, por cuanto la misma no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



**CUARTO.** Por escritos presentados en el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de agosto del dos mil trece, y el siete de agosto del mismo año, el señor Percy Chamberlain Bolaños, en su condición de propietario del signo a anular interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, y el señor George Chawan Kelesh, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de las empresas, 3-101-607363 S.A., Corporación Unolaure S.A., Corporación Dossanpero S.A., Corporación Treshered S.A., Corporación Cuaterran S.A., Corporación Quintosanta S.A., Corporación Seisromor S.A., interpuso recurso de apelación, tales recursos interpuestos contra la resolución final de las catorce horas, cuarenta y ocho minutos, diecisiete minutos del veintiséis de julio del dos mil catorce. Siendo que el Registro referido resolvió: 1) Declarar sin lugar el recurso de revocatoria presentado contra la resolución de las catorce horas, cuarenta y ocho minutos, diecisiete segundos del veintiséis de julio del dos mil trece, por el señor Percy Chamberlain Bolaños, en su condición personal. 2) Y admite los recursos de apelación interpuestos por el señor Percy Chamberlain Bolaños y George Chawan Kelesh, en su condición de apoderado generalísimo de las sociedades citadas, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**QUINTO.** 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Díaz Díaz, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De interés para la presente resolución, este Tribunal tiene por probado los siguientes hechos de importancia para la resolución del presente proceso:




1.- Que la solicitud de registro del nombre comercial “**PANE E VINO PIZZERÍA**” fue presentado para su inscripción ante el Registro de la Propiedad Industria, el 3 de setiembre del 2002, e inscrito a nombre de la empresa **TRES-CIENTO UNO-SEISCIENTOS SIETE MILTRESIENTOS SESENTA Y TRES S.A.**, desde el 4 de diciembre del 2003, bajo el registro número **142903**, para proteger en clase 49 Internacional “Un establecimiento comercial dedicado a la preparación y venta de pizzas. Ubicado en San Rafael de Escazú, Centro Comercial El Cruce”. (Ver folios 428 a 429)

2.- Que en diversa papelería para acciones de personal y caja chica la empresa BIENES INMOBILIARIOS COSTA RICA S.A., cédula de persona jurídica tres-ciento uno-trescientos cincuenta y siete mil cuatrocientos noventa y dos, desde el 2004, 2005, 2007, 2008 y 2009, utiliza el logo de la pizza, con una botella encima de la pizza, y una bandera, en medio de éstos el nombre comercial PAN E VINO PIZZERÍA, la palabra PIZZERÍA se encuentra dentro de la bandera. (Ver folios 12 a 20, y folios 23 a 28 del Ampo Blanco de Legajo de Prueba).

3.- Que entre las sociedades Roca Feliz S.A., Pane e Vino Tibás S.A., Corporación Unolaure S.A., Corporación Cuaterran S.A., y Corporación Quintosana S.A., existe una relación comercial. (Ver folios 104, 105, 106, 107 y 108, correspondiente a Certificación Notarial de declaraciones del impuesto de la renta y de las ventas de las sociedades indicadas, y certificado del Premio WOELD Bussines Lider).



4.- La marca figurativa  formada por el dibujo de una botella encima de una pizza y la bandera de color rojo y verde, y en medio de la botella encima de la pizza y la bandera de color rojo y verde, se encuentra el nombre **PAN E VINO PIZZERÍA**, la palabra **PIZZERÍA**, se encuentra dentro de la bandera, se **publicita** en la guía telefónica del Ice, en la Edición del 2007 de Páginas Amarillas. (Ver folios 132 y 133 del Expediente número 2012-

8764), donde se destaca la promoción del signo, lo que refleja el uso del signo



figurativo de las empresas solicitantes de la nulidad, en territorio nacional.

5.- Que las empresas Bienes Inmuebles Valle Dorado VIVID, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos cincuenta y ocho mil novecientos noventa y dos, Banacaveca, S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos treinta y nueve mil cuatrocientos veintiséis, Sociedad Anónima tres-ciento uno-quinientos veintiséis mil doscientos cuarenta y nueve, Sociedad Anónima tres-ciento dos-trescientos ochenta y nueve mil quinientos ochenta y seis, Sociedad Anónima tres-ciento uno-quinientos sesenta y siete mil doscientos ochenta y cuatro, y Sociedad Anónima tres-ciento uno-quinientos veintiséis mil doscientos cincuenta y cinco, solicitaron los permisos sanitarios de los restaurantes PAN E VINO, ubicados en el Centro Comercial Plaza Rohrmoser dado el 5 de octubre del 2010, en el Centro Comercial Plaza Bratzi dado el 3 de mayo del 2011, en el Centro Comercial Plaza Los Laureles, dado el 27 de abril del 2011. En el Centro Comercial Terramall, dado el 9 de diciembre del 2010, en el Centro Comercial Vistana Este, dado el 20 de mayo del 2011, en San Pedro, 50 este del Más X Menos, dado el 4 de abril del 2011, los mismos se encuentran operando en el comercio. (Ver folios 47, 48, 49, 50, 51 y 52 del Expediente número 2012-8764, Ampo Blanco, Legajo de Prueba).

6.- Que los restaurantes PAN E VINO ubicados en Los Laurales, San Pedro, Heredia, Curridabat (Terramall), Santa Ana, y Rohrmoser, han tenido su movimiento comercial utilizando la marca “**PAN E VINO PIZZZERÍA (diseño)**”. (Ver folios 267 a 287, del Expediente número 2012-8764, correspondiente a certificación del Contador Público autorizado, Lic. Oscar Mario Murillo Moreira).

7.- Que con fecha anterior a la solicitud de inscripción del registro número 223886 a anular ya era utilizado el logo de la pizza, la botella y el banderín. (Ver folios 45 y 46 del Expediente



número 2012-8764, Ampo Blanco, Legajo de Prueba, correspondiente a Comandas número 18176, 18127, 18128, 18129, 18131, 18132, 18133, 18135, 18136, 18138, 207800, 208990 de fecha 30 de marzo del 2010, y vaucher de pago con tarjeta de crédito del cliente).

**8.-** La empresa **PAN E VINO PINARES SOCIEDAD ANÓNIMA**, quedó inscrita el 10 de noviembre del 2010, cuyos apoderados generalísimos sin límite de suma entre otros, es el señor Percy Chamberlain Bolaños. (Ver folios 40 a 41, y 42 al 47, expediente número 2012-8764, y folio 116, Expediente número 2012-8764, Ampo Blanco, Legajo de Prueba).

**9.-** Que el 3 de febrero del 2011, la empresa **PANE E VINO PINARES LIMITADA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento dos-seiscientos veintiún mil seiscientos cuatro, firmó un contrato de franquicia con la empresa **BIENES INMOBILIARIOS FIRENZE SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos sesenta y un mil ochenta y cinco, donde se acordó entre otros lo siguiente:

**2. c.-** El franquiciante otorga a la persona calificada **FRANQUICIAS** para poseer y desarrollar locales **PANE E VINO** proveyendo la utilización del **SISTEMA** y la marca **PAN E VINO**.

**I.** Designación del Franquiciado y pago de derechos como franquiciado.

**A.** El franquiciante concede al franquiciado, conforme a los términos y condiciones contenidos en el presente, dentro del territorio que se determina en el punto subsiguiente, y concede el derecho, la licencia y el privilegio de utilizar la Marca y el Sistema de Operaciones exclusivo **PANE E VINO**, contrayendo la obligación de operar una Instalación sujeta a Franquicia **PANE E VINO (EL LOCAL=** y a utilizar dicho Sistema del franquiciante.

**B.** El franquiciado recibe un territorio (**EL TERRITORIO**) dentro del cual desarrollará su operatoria, que comprende únicamente la totalidad de Un (1) restaurante en la zona del cantón de Pinares de Curridabat, sea Distrito de Sánchez de Curridabat. Asimismo, para efectos del servicio express el territorio comprende dicha zona.

**VI. MARCA.**

**A.-** El franquiciado reconoce que el franquiciante es licenciataria de la marca, denominación, logos y diseños de **PANE E VINO, (LA MARCA)**. Asimismo el franquiciado reconoce que su




derecho de utilizar la Marca proviene exclusivamente de este Contrato y se limita al desarrollo de las actividades comerciales y de acuerdo con el mismo, y todas las normas, especificaciones y procedimientos operativos descriptivos oportunamente por el franquiciante durante el período de la franquicia.

Cualquier uso no autorizado de la Marca por parte del franquiciado constituye un incumplimiento del presente Contrato y una violación de los derechos del franquiciante con respecto a la marca. El franquiciado reconoce que toda la utilización de la Marca y la buena reputación comercial originada por el uso de la misma redundará en el beneficio exclusivo del franquiciante. El franquiciado, en ningún momento durante el período de vigencia del presente Contrato o luego de su terminación o vencimiento, objetará la validez o titularidad de la Marca. Todas las disposiciones del presente Contrato aplicables a la Marca, se aplican a cualquier marca comercial, marca de servicios, logos, etiquetas, diseños y símbolos comerciales cuyo uso se autoriza al franquiciado a partir de la fecha del presente Contrato.

C.- El franquiciado no utilizará la MARCA en forma total o parcial como parte del nombre societario o denominación alguna, o cualquier sufijo u otras palabras, expresiones, diseños o símbolos que la modifiquen o alteren de cualquier forma. El franquiciado no utilizará la marca en relación a la venta de ningún producto o servicio no autorizado o de una forma que el franquiciante no haya autorizado expresamente por escrito. Queda a salvo el nombre de la sociedad franquiciada, preexistente a este contrato PANE E VINO, que solo deberá ser usado como nombre de esta sociedad y no podrá ser aplicado a ninguna publicidad ni tampoco podrá incorporar ninguna otra línea de productos o marca en la misma u otra actividad, que no fuese la que es objeto de este contrato. (Ver folios 67 a 115 del Expediente número 2012-8764, Ampo Blanco, Legajo de Prueba).



**10.-** Que la solicitud de registro de la marca de servicios figurativa  fue presentada para su inscripción el 14 de setiembre del 2012, e inscrito a nombre del señor **Percy Chamberlain Bolaños**, desde el 11 de enero del 2013, vigente hasta el 11 de enero del





2023, bajo el registro número **223886**, para proteger “**un restaurante de comida italiana**”, en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

**11.-** Que entre las sociedades propietarias de los restaurantes **PAN E VINO**, sociedad TRES-CIENTO UNO-SEISCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES SOCIEDAD ANÓNIMA, Corporación Unolaure S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-seiscientos cincuenta y un mil setecientos ocho, Corporación Dossampero S.A., cédula de persona jurídica tres-ciento uno-seiscientos cincuenta y un mil setecientos cincuenta y nueve, Corporación Treshered S.A., cédula de persona jurídica tres-ciento uno-seiscientos cincuenta y un mil setecientos veintiuno, Corporación Cuaterran S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-seiscientos cincuenta y un mil setecientos setenta y seis, Corporación Quintosana S.A., cédula de persona jurídica tres-ciento uno-seiscientos cincuenta y un mil seiscientos cuarenta y ocho, Corporación Seisromor S.A., cédula de persona jurídica tres-ciento uno-seiscientos cincuenta y un mil setecientos once, existe una relación comercial en la explotación del signo **PANE E VINO**. (Ver folios 7 al 21 del Expediente número 2012-8764, correspondiente certificación notarial de copias de permisos sanitarios, pólizas de riesgo de trabajo, patentes comerciales y de licores)

**12.-** Que la empresa 3-101-607363 S.A, el 5 de abril del 2013, solicitó el registro de la marca de comercio “**PANE E VINO ¡Más liviano, más italiano! (diseño)**”, para proteger y distinguir “café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca harinas y preparaciones a base de cereales, para productos de pastelería y confitería, helados y alimentos preparados a base de harina”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. La misma se encuentra en trámite de inscripción. (Ver folio 430 a 431 del Expediente número 2012-8764).

**13.-** Que la empresa 3-101-607363 S.A, el 5 de abril del 2013, solicitó el registro de la marca de servicios “**PANE E VINO ¡Más liviano, más italiano! (diseño)**”, para proteger y distinguir “servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal”, en clase 43 de la

Clasificación Internacional de Niza. La misma se encuentra en trámite de inscripción bajo el expediente número 2013-2952. (Ver folio 432 a 433 del Expediente número 2012-8764).

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la solicitud de nulidad del registro número 223886, por cuanto del elenco probatorio determinó que existe un uso previo del signo por parte de las empresas Corporación Unolaure S.A, Corporación Dossampero S.A., Corporación Treshered S.A., Corporación Guaterran S.A., Corporación Quintosana S.A., Corporación Seisromor S.A. Además, no reconoce la notoriedad de la marca alegada por dichas empresas, por cuanto la misma no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El señor Percy Chamberlain Bolaños, en su condición de propietario del signo figurativo registro número 223886, alega en su escrito de apelación que debe revocarse en todos sus extremos la resolución recurrida por carecer de fundamento legal, al interpretarse de manera errónea la prueba aportada y en consecuencia por improcedente. Además, el Registro de la Propiedad Industrial argumenta que queda demostrado el interés legítimo del señor Georges Chawan Kelesch, como representante de las diversas sociedades que dice representar, aún sin quedar demostrado fehacientemente que éstas son propietarias y que hacen uso de su signo desde años anteriores. Por otra parte, aduce que no se ha pagado la tasa respectiva ante el Registro al presentarse cada sociedad en calidad de accionante contra el signo por cuanto el pago se efectuó por una única sociedad accionante como se comprueba en el comprobante; sin embargo, la acción se presenta en representación de las sociedades 3-101-607363 S.A., Corporación Dossapro S.A., Corporación Treshered S.A., Corporación Cuaterran S.A., Corporación Quintosana S.A., y Corporación Seisromor S.A.

Señala, que en cuanto a las copias, permisos sanitarios, patentes de funcionamiento y otros, con los que supuestamente se demuestra no solo la relación de las sociedades sino también el interés actual que goza el solicitante de la nulidad, ya que según dicha resolución se prueba el



funcionamiento de los restaurantes a la fecha, resulta totalmente incorrecto el análisis de la prueba por cuanto las sociedades dueñas de los mismos fueron adquiridos con posterioridad a la inscripción de su signo, y no se puede demostrar el uso anterior, tal y como lo señala el mismo Registro, recogido en el artículo 40 de la Ley de Marcas y su Reglamento, y que dice: “...**el uso está vinculado directamente en el posicionamiento que tienen la marca en el mercado, según la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se comercializa ...**”.

Sobre el contrato de franquicia entre Bienes Inmobiliarios Firenze S.A. y Pane e Vino Pinares Ltda, argumenta que no fue convenido por el suscrito como erróneamente se quiere señalar. Dicho contrato es absolutamente nulo y constituye una prueba falsa utilizada contra su persona, toda vez que nunca estuvo presente en dicho acto y mucho menos estampó su firma en el mismo, por lo que este contrato carece de veracidad y es totalmente inválido, porque en dicho contrato el señor Barnocchi comparece en doble condición, y tampoco cuenta con la autorización de expedir un acuerdo de conformidad con lo estipulado en el artículo 1263 del Código Civil en concordancia con el 416 del Código de Comercio.

Señala que el Registro hace una mala interpretación de la prueba, contraviniendo la legislación marcaria basándose en supuestos subjetivos y prueba inconsistente, sin contratar la veracidad de los hechos interpuestos en su contra con un análisis de mercado para comprobar que el signo ha estado en uso y comercializado antes de llevar a cabo su inscripción, como ilegalmente se pretende señalar.

El señor **Georges Chawan Kelesch**, en representación de las empresas, **SOCIEDAD 3-101-607362 S.A., COPORACIÓN UNOLAURE S.A., CORPORACIÓN DOSANPERO S.A., CORPORACIÓN TRESHEREED S.A., CORPORACIÓN CUATERRÁN S.A., CORPORACIÓN QUINTOSANTA S.A., CORPORACIÓN SEISROMOR S.A.**, argumenta que debe revocarse la segunda parte de la resolución recurrida y se reconozca como notoria la marca PANE E VINO, que tiene diez años de estar presente en el mercado, de ser



conocida por el público costarricense y de ser aceptada por el mismo lo cual se refleja en el crecimiento del número de locales. Para lo cual aporta prueba.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** En el caso que nos ocupa, cabe indicar, que la representación de las empresas solicitantes de la acción de nulidad del registro número **223886**, en su escrito de apelación alegan como derecho de defensa que se reconozca como notoria la marca PAN E VINO, porque esta tiene más de diez años de estar en el mercado, y es conocida por el público consumidor. Sobre este punto es totalmente aplicable la resolución citada en cuanto al rechazo que allí se realizó del alegato presentado por las empresas solicitantes de la acción aludida, ya que la prueba aportada al expediente no resulta suficiente para lograr comprobar tal notoriedad. Si bien es cierto la marca con la que se oponen



que se encuentra en trámite de inscripción bajo los expedientes número, **2013-2952** y **2013-2954** (Ver hechos probados 12 y 13), goza de amplio conocimiento por los consumidores en el mercado nacional, las empresas recurrentes no logran demostrar dicha notoriedad, a pesar de la prueba aportada, de conformidad con los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y artículo 31 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 2002, y numeral 16, 2 del Acuerdo sobre los aspectos, de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Al respecto es ilustrativa la siguiente transcripción de un pronunciamiento del “Centro de Mediación y Arbitraje de la Ompi (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), de la cual Costa Rica forma parte, que dice “[...] la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios de prueba que evidencian su difusión y conocimiento de mercado, sea por los compradores potenciales, cuando la marca se dirige solo a ellos, o por el público en general, cuando el conocimiento de la marca entre el público consumidor con el signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue otorgada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis

de producción y publicidad o promoción de la marca, entre otras evidencias que sean evidentes a cada caso [...]” (**Decisión del Panel Administrativo, caso N° D 2000-0815, fallado el 19 de octubre del 2000**).

Bajo esta concepción estima este Tribunal que debe rechazarse el agravio supra indicado, toda vez que no se podría afirmar que el signo mencionado sea notorio, como lo manifiesta el representante de las empresas recurrentes, pues como se dijo no se aportó al expediente prueba suficiente acerca de los criterios establecidos por ley para declarar la notoriedad, prueba que de conformidad con el párrafo in fine del artículo 44 de la Ley de Marcas, debe ser aportada, a efecto de demostrar la notoriedad del signo, dado que con los documentos que constan en el expediente lo que comprueba es la existencia del mismo, no así la notoriedad de éste.

La notoriedad de la marca es una categorización referida a cómo ésta es reconocida en el comercio internacional, el sector pertinente del público y los círculos empresariales, artículo 2 de la Ley de Marcas, ello es que la prueba que para su otorgamiento proponga las empresas interesadas ante la Administración ha de estar referida no solamente a los esfuerzos que empresarialmente que se han hecho para lograr un alto reconocimiento en el mercado de la marca, sino que dicha prueba debe reflejar el hecho de que, en efecto, ese esfuerzo ha rendido frutos buscados y que, consecuentemente, el consumidor pertinente y los círculos empresariales y/locales o extranjeros reconocen la marca y la ligan a un origen empresarial concreto.


De la prueba propuesta y de la que hacen mención en su recurso de apelación, observa este Tribunal que no se presentan por ejemplo estudios de mercado, existencia de una reputación y prestigio de la marca, así como que su explotación se lleve en forma masiva, encuestas al público consumidor, publicidad en diferentes medios de comunicación, facturación o estudios contables. Por lo que no es susceptible de aplicación el artículo 6 bis del Convenio de París, el artículo 45 de la Ley de Marcas y 31 del Reglamento a la ley citada, y por ende no se acoge lo petitionado por las empresas representadas por el señor Georges Chawan Kelesch, en lo



referente a la notoriedad alegada de su marca.

Por otra parte, en el caso bajo estudio es importante traer a colación, que las empresas representadas por el señor Georges Chawan Kelesch, solicitaron la nulidad de registro número



**223886**, de la marca de servicios figurativa  propiedad del señor Percy Chamberlain Bolaños bajo el argumento entre otros (notoriedad) de que sus representadas

tienen un derecho preferente a obtener el registro de su marca porque la han venido usando de buena fe en el comercio por más de diez años.



Bajo esta perspectiva, tenemos que el artículo 2 y el numeral 8 inciso c), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2000, y sus reformas, establecen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no pudiendo generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Tal es la esencia del derecho exclusivo que una marca confiere a su titular, que tienen como corolario la protección que se despliega con su uso en la relación con las marcas de otros productos similares, a efecto de no provocar confusión en la mente del consumidor.

Asimismo, el Reglamento citado en su artículo 24, contiene reglas que permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, afecto de establecer la coexistencia de las mismas, centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global de los signos en conflicto atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica, al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor, o la atención a la coincidencia de vocablos en conjunto.

Las reglas ahí establecidas, disponen el fin que persigue la legislación marcaria, a saber, el que entre los signos que distinguen productos o servicios iguales o semejantes, no pueda



presentarse confusión, puesto que uno de los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, consiste en impedir que terceros utilicen una similar para los bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para su marca, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión (ius prohibendi).

No obstante, conforme a lo dispuesto en el artículo **4 inciso a)** y **artículo 8 inciso c)** de la Ley de Marcas, se tiene que el derecho de una marca deriva no solamente de la inscripción, estriba también, en quién tiene mejor derecho sobre la misma por el hecho de haberla usado con anterioridad; posición que le permite a quien tiene mejor derecho, impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes o parecidos, de ahí que el derecho de obtener el registro de un signo la ostenta quien tiene un mejor derecho sobre la marca por haber tenido un uso previo.

Sobre este punto la doctrina ha revelado que:

“El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca puede asentarse en un plano lógico-jurídico sobre uno de los siguientes principios:

“El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca puede asentarse en un plano lógico-jurídico sobre uno de los dos siguientes principios: el principio de prioridad en el uso; y el principio de inscripción registral. [...] El principio de prioridad en el uso es el que ha prevalecido en las etapas iniciales del sistema de marcas. Conforme a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos. (Fernández-Nóvoa Carlos. **Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Gómez-Acebo & Pombo, Abogados. Madrid- Barcelona. 2004**).



Básicamente existen dos sistemas por medio de los cuales se protege el derecho de un interesado sobre una marca, los que fueron desarrollados por este Tribunal mediante el Voto 347-2006 de las nueve horas del treinta de octubre de dos mil seis; al respecto estos sistemas son: “**a)** *Los sistemas que reconocen el uso de la marca, sin necesidad del registro de la misma;* y **b)** *los sistemas en los que el registro de marca juega un factor esencial en la protección de los derechos sobre la misma.*”

Dentro de los sistemas en que el registro de la marca es un factor fundamental tanto para el nacimiento del derecho como para su protección; encontramos a su vez dos sistemas básicos: **a) El declarativo**, donde el derecho marcario se adquiere con el **uso**, el cual es necesario demostrar de previo, como requisito indispensable para conceder el registro; y **b) El atributivo**, donde el uso previo de la marca no es un requisito para poder acceder a la publicidad registral.

En Costa Rica, seguimos un sistema de protección de los derechos marcarios, partiendo de un **registro con efectos jurídicos de publicidad atributiva**; no obstante, el uso previo de la marca está tutelado en diferentes niveles, dentro de los procedimientos regulados por la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Ejemplos de tal protección del uso los encontramos en el artículo 4 inicio 4, respecto del mejor derecho de prelación; y en el artículo 17, en cuanto a la oposición a una solicitud de inscripción con base en una marca no registrada; y por supuesto, la protección de la marca notoria en los supuestos de los artículos 44 y 45 de la misma Ley de Marcas.

Sobre el tema los tratadistas Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba señalan “1. Sistema Declarativo...se basa en el uso de la marca, la propiedad sobre ella se adquiere por la prioridad en el uso, la inscripción en el registro sólo “declara” o reconoce la preexistencia del derecho adquirido con anterioridad por el uso...Si se demuestra luego de registrada la marca, que alguien la había usado con anterioridad, la inscripción se anula...2. Sistema Atributivo...aquel en que la inscripción de la marca en el registro es la que da lugar al nacimiento del





derecho...”. (Boris kozolchyk-Octavio Torrealba, **Curso de Derecho Mercantil, 2 Edición, Editorial Juritexto, San José Costa Rica, 1997, págs. 204-205)**”.

Siguiendo con esa tesis, la Ley de Marcas que nos rige, permite que se adquiriera una marca tanto por su inscripción como el derecho de obtener su registro por haberla usado con anterioridad.

En el proceso de análisis, vista la prueba aportada, se determina que la resolución impugnada se encuentra ajustada a derecho, pues tal y como se constató existe un vicio originario en la inscripción del registro número **223886**, correspondiente a la marca de servicios figurativa



al haberse inscrito cuando existía un mejor derecho de las empresas gestionantes de la solicitud de nulidad del registro indicado.

Este Tribunal analizó la prueba con el fin de determinar si la marca con la que se oponen las empresas solicitantes para obtener la nulidad del registro número **223886**, ha sido usada con



anterioridad a la solicitud de la marca de servicios presentada por el señor Chamberlain Bolaños el 14 de setiembre del 2012, e inscrita el 11 de enero del 2013, bajo el registro número 223886, que se pretende anular. En este sentido se consideró útil y pertinente para demostrar ese uso no solamente los hechos que tuvo como probados el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada, tales como el registro número **142903** del nombre comercial inscrito “**PANE E VINO**” desde el **4 de diciembre del 2003**, propiedad de la empresa **3-101-607363 S.A.**, visible a folios 428 a 429, el trámite de inscripción de la marca de comercio “**PAN E VINO ¡Más liviano, más italiano! (diseño)**” para proteger café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca harinas y preparaciones a base de cereales, para productos de pastelería y confitería, helados y alimentos preparados a base de harina, en clase



30 de Clasificación Internacional de Niza, y la marca de servicios “**PANE E VINO ¡Más liviano, más italiano! (diseño)**” para proteger y distinguir en clase 43 servicios de restauración (alimentación) hospedaje temporal, en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, que se tramita bajo el expediente número **2013-2954**, sino también otros hechos de importancia, relevantes para la solución del presente caso.

Partiendo de lo expuesto, tenemos que en el presente asunto, la representación de las empresas solicitantes de la nulidad del registro número **223886**, llevan razón en cuanto a que han venido usando la marca **PAN E VINO PIZZERÍA**, conjuntamente con el logo formado por una botella encima de la pizza y la bandera de color rojo y verde, toda vez que observa este Tribunal que dicha representación ha aportado al expediente pruebas de uso de la marca que, entre las que se encuentran, documento original de la acción de personal de **23 de enero del 2004 y 5 de agosto del 2005**, con el logo de una botella encima de la pizza y una bandera de color rojo y verde, en medio de la botella encima de la pizza y la bandera de color rojo y verde, se encuentra el nombre comercial **PAN E VINO PIZZERÍA**, la palabra pizzería escrita dentro de la bandera, cartas de amonestación originales de **15 y 23 de marzo del 2005**, en las que aparece impreso una botella encima de la pizza y una bandera de color rojo y verde, en medio de la botella encima de la pizza y la bandera de color rojo y verde, está el nombre comercial **PAN E VINO PIZZERÍA**, la palabra **PIZZERÍA** se encuentra dentro de la bandera, documento original de acción de personal de **23 de abril, 25 de julio, 14 de setiembre**, todas del **2007**, documento original de acción de personal de **16 de enero, 19 de junio, 31 de julio y 19 de agosto, ambas del 2008**, documento original de acción de personal de **28 de agosto del 2009**, en estas acciones consta una botella encima de la pizza, y una bandera de color rojo y verde, en medio de la botella encima de la pizza y la bandera de color rojo y verde, se encuentra el nombre **PAN E VINO PIZZERÍA**, la palabra **PIZZERÍA** está ubicada dentro de la bandera, carta de entrega de caja chica a la persona encargada del Restaurante PANE E VINO de Santa Ana, fechada **25 de setiembre y 8 de noviembre, ambos del 2008**, en las que lleva impreso el logo formado por una botella encima de la pizza y una bandera de color rojo y verde, en medio de la botella encima de la pizza y la bandera de



color rojo y verde, se encuentra el nombre **PAN E VINO PIZZERÍA**, la palabra **PIZZERÍA** está dentro de la bandera (Ver folios 12 a 20, y folio 23 a 28 del Ampo Blanco de Legajo de Prueba), establece la relación entre las sociedad antes descritas y el nombre del establecimiento comercial PANE E VINO. (Ver folios 106, 107, 108), establece la relación entre las sociedad antes descritas y el nombre del establecimiento comercial PANE E VINO. (Ver folios 106, 107, 108). Siendo que la prueba mencionada “acciones de personal” si bien éstas no demuestran el uso del signo figurativo en el sector pertinente, sea el de servicios de alimentación, tales documentos por consiguiente, son indicios de la actividad comercial dirigidos a la prestación de los servicios de alimentación, como es el caso de la contratación de personal propios de un restaurante, lo que demuestra toda la planeación e implementación para la puesta en el comercio nacional del signo que distinguen los restaurantes **PAN E VINO PIZZERÍA**, que fueron desplegados desde el **23 de enero del 2004**. Distintivo que consiste en la parte denominativa **PAN E VINO PIZZERÍA** y su respectiva parte




figurativa formada por una botella encima de la pizza y la bandera de color rojo y verde (Ver hechos probados 3, 5, 6 y 11 ), lo cual se relaciona con el volumen de ventas brutas en los restaurantes PAN E VINO de los Laurales, San Pedro, Heredia, Curridabat (Terramall), Santa Ana, y Rohmoser, que van del 30 de setiembre del 2011 a 30 de setiembre del 2012, certificadas por el contador público licenciado Oscar Mario Murillo Moreira (Ver folios 267 a 287, correspondiente al hecho probado 6),

Asimismo, se logra determinar que la marca “**PAN E VINO PIZZERÍA (diseño)**”, aparece publicitada en la guía telefónica del Ice, en la **Edición del 2007** de Páginas Amarillas. (Ver folios 132 y 133), donde se destaca la promoción del signo, lo que demuestra que el distintivo marcario está siendo usado y comercializado en el territorio nacional con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca que se intenta anular, la cual como puede observarse del hecho probado 10, se requirió su registro el **14 de setiembre del 2012**, y quedó inscrita el **11 de enero del 2013**.



En relación a las declaraciones del impuesto de la renta período 2008 de las sociedades Roca Feliz S.A., PANE TIBÁS S.A., y de las ventas de las sociedades Corporación Unolaure S.A., Corporación Cuaterran S.A., Corporación Quintosana S.A., así como el certificado del premio World Business Leader a Pizzerías PAN E VINO (2009), la representación de las empresas solicitantes y apelantes vienen a demostrar también que la marca mencionada ha estado operando en el comercio nacional con anterioridad a la solicitud de presentación de la marca



figurativa  registro número **223886**, ya que la misma como se indicó fue solicitada el 14 de setiembre del 2012, e inscrita el 11 de enero del 2013 (Ver folios 104, 105, 106, 107, 108, correspondiente al hecho probado 3), pues los documentos indicados datan del 2008 y 2009.

Además, las sociedades apelantes presentan como elementos de prueba un certificado original de canje de **20 de noviembre del 2009** y certificado original de pre-compra de **25 de mayo del 2010**, con el **logo** formado por una botella encima de una pizza y una bandera de color rojo, y en medio de la botella encima de la pizza y la bandera de color rojo y verde, se encuentra el nombre **PAN E VINO PIZZERÍA**, la palabra **PIZZERÍA**, está dentro de la bandera, comandas número 18176, 18127, 18128, 18129, 18131, 18132, 18133, 18135, 18136, 18138, 207800, 208990 de fecha **30 de marzo del 2010**, y vaucher de pago con tarjeta de crédito del cliente, con el logo de una botella encima de una pizza y una bandera de color rojo y verde, en el extremo inferior derecho con su respectiva factura, (Ver folios 45 y 46 del Ampo Blanco de Legajo de Prueba), con lo que demuestran el uso anterior de la parte figurativa en discusión, con fecha anterior a la presentación de la solicitud de la marca a anular, registro número **223886**, pues se trata de documentos originales de 2009 y 2010.

En razón de la anterior, vemos que en el proceso de análisis a pesar de los alegatos presentados por el señor Percy Chamberlain Bolaños, titular del registro que se pretende



anular, considera este Tribunal que existe suficiente documentación probatoria idónea que evidencia que la marca de la que se reclama el derecho preferente a obtener su registro, ha sido usada con anterioridad al signo inscrito, registro número **223886**, sobre la que se pretende la nulidad, de conformidad con lo que dispone el artículo 4 inciso a) y 8 inciso c), en concordancia con el artículo 17 (en cuanto a la oposición a una solicitud de inscripción con base en una marca no registrada), y el numeral 40, todos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Este último numeral en su párrafo primero establece en lo conducente lo siguiente: “[...] que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distinguen han sido puestos en el comercio con esa marca [...]” sea el espíritu del legislador a la hora de promulgar esta regulación, fue introducir un requisito subjetivo, “que la marca debe ser usada”, presupuesto que se cumple en el presente caso, dado que el distintivo marcario de las opositoras se ha estado comercializando y usando de previo tanto en su parte denominativa como figurativa.

Además, queda demostrado de la prueba aportada, según se desprende de hechos probados 5 y 11, que existe un interés legítimo de las empresas representadas por el señor Georges Chawan Kelesch, en virtud de que cada una de éstas desempeñan la actividad comercial de restaurantes utilizando el nombre comercial **PAN E VINO PIZZERÍA**, como signo distintivo de cada establecimiento, tanto en su parte denominativa como figurativa. De ahí, que este Tribunal comparte lo manifestado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada cuando citando el Voto N° 005-2007 de las 10:30 horas del 09 de enero del 2007, señala:

“[...] existe legitimación a pesar de que el apelante no tiene a su favor un derecho marcario inscrito (similar o idéntico al solicitado), sino su condición de competidor del sector pertinente; lo anterior en favor del equilibrio que debe existir en el mercado y como prevención de una eventual competencia desleal cuyos efectos reflejos afectan al consumidor; sin que lo anterior se convierta en un “recurso procesal” cuyo uso abusivo genere precisamente otro tipo de competencia desleal que produzca dilaciones innecesarias en el



acceso a la protección marcaria de nuevos productos en el mercado; tal uso abusivo tendrá que ser verificado y sancionado en la sede correspondiente.

La legitimación para accionar en estos casos, tomando en consideración esos dos aspectos: “ser un competidor del mismo sector pertinente” y “la protección al consumidor”; es una forma de equilibrar el sistema, y no, para hacer inaccesible la obtención de un derecho marcario, tomando en cuenta que la propiedad intelectual en términos generales no es un fin en si mismo pero si, un instrumento de desarrollo para la evolución y transparencia de los mercados.” (el subrayado es del original).

De ahí que las empresas solicitantes de la nulidad se encuentra dentro del mismo sector pertinente que el señor Chamberlain Bolaños, aspecto que le confiere el interés legítimo al señor Chawan Kelesch para oponerse mediante el proceso de nulidad al registro número 223886, de la marca de servicios figurativa. Por lo que el señor Chamberlain Bolaños, no lleva razón en señalar que las solicitantes no están legitimadas, siendo que tal agravio se rechaza.

Aunado a lo anterior, según el hecho probado 8, este Tribunal tiene por probado, que la empresa **PAN E VINO PINARES LIMITADA**, (la franquiciada), representada por el señor Percy Chamberlain Bolaños, quedó inscrita el 10 de noviembre del 2010 (Ver folios 40, 41, y 42 al 47), suscribió el día 3 de febrero del 2011 (Ver folios 67 a 115, hecho probado 9), un contrato de franquicia con la empresa denominada **BIENES INMOBILIARIOS FIRENZE SOCIEDAD ANÓNIMA**, (la franquiciante), mediante el cual tenía pleno conocimiento que podía poseer y desarrollar locales **PAN E VINO** proveyendo la utilización del sistema y la marca **PAN E VINO**, y que es licenciataria de la marca, denominación, logos y diseños de **PANE E VINO**, (la marca), y que su derecho de utilizar esta marca proviene exclusivamente de dicho contrato. Por lo que queda demostrado que el señor Chamberlain Bolaños, en representación de la empresa referida, tenía conocimiento a través de ese contrato del uso de la marca, denominación, logos y diseños. Siendo que de la prueba mencionada líneas atrás se tiene que el signo fue puesto en el mercado nacional de forma mixta, es decir, constituida por



una parte denominativa y un diseño, de tal forma que el logo se ha venido utilizando conjuntamente con la expresión **PAN E VINO PIZZERÍA**, el cual ha tenido un uso real y efectivo en el comercio nacional previamente a la solicitud de inscripción de la



marca de servicios figurativa presentada por el señor Chamberlain Bolaños al Registro de la Propiedad Industrial el 14 de setiembre del 2012, e inscrita el 11 de enero del 2013.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, considera este Tribunal que al haber solicitado el **14 de setiembre del 2012**, el apelante señor Percy Chamberlain Bolaños ante el Registro referido



la inscripción de la marca de servicios inscrita el **11 de enero del 2013**, bajo el registro número **223886**, evidencia una conducta no acorde con las obligaciones asumidas en el contrato de franquicia y por ende un alto riesgo de engaño a los consumidores, ello, por cuanto a través de ese contrato tuvo acceso al diseño de la botella, pizza y bandera de color rojo y verde, que se usa conjuntamente con la marca PAN E VINO PIZZERÍA, por lo que podría considerarse un mal uso de parte del señor Chamberlain Bolaños.

Es por ello que aunque el señor Percy Chamberlain Bolaños, inscribió la marca de servicios figurativa, registro número **223886**, en clase 43 de la Clasificación Internacional Niza, con prioridad a la empresa **TRES-CIENTO UNO-SEISCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES S.A.**, solicitante de la marca de comercio y de la



marca de servicios en clases 30 y 43 de la Clasificación



Internacional de Niza, la cuales se encuentran en trámite de inscripción, bajo los expedientes número: 2013-2954 y 2013-2952, según hechos probados 12 y 13, le asiste, un mejor derecho sobre la marca inscrita, de conformidad con el artículo 4 inciso a), en concordancia con el numeral 8 inciso c), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pudiendo oponerse al uso de un signo igual o similar que pueda causar confusión, oposición que ejercen mediante la acción de nulidad según lo dispuesto en el numeral 37 de la Ley de referencia, siempre y cuando ésta sea alegada dentro de los cuatro años contados desde la fecha de otorgamiento del registro que se impugna.

Cabe indicar, que la marca inscrita sucumbe ante la existencia de quien demuestre tener un mejor derecho, en razón de haber usado el signo previamente. Esto lleva a la protección a los usuarios originales de una marca, aunque no la haya registrado., y en segundo término una protección a los consumidores, dado que se pretende evitar que el público se confunda en cuanto al origen empresarial que identifica el producto o servicio. En el caso que nos ocupa a quedado demostrado el uso previo del signo inscrito.

Refiriéndose concretamente a la acción de nulidad de un registro, es para aquellos casos donde la inscripción de un signo distintivo contraviene alguna de las prohibiciones establecidos en los ya citados artículos 7 y 8 y al momento de resolverse, dicha prohibición ha dejado de ser aplicable. La segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39. Por último este mismo artículo en su párrafo tercero, establece que la acción de nulidad prescribirá a los CUATRO AÑOS, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. No obstante, tratándose de una marca notoria, si bien es cierto, se encuentra contemplada como una de las prohibiciones establecidos en el artículo 8 de la ley de marcas es lo cierto, que el plazo de prescripción para solicitar la nulidad bajo esa condición, se regirá por lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París, es decir, CINCO AÑOS, salvo cuando se compruebe la mala fe, situación en que la acción de nulidad puede interponerse en cualquier momento.





En el presente asunto la marca que se pretende anular, data de 11 de enero del 2013, inscrito bajo el registro número **223886**, y siendo que las presentes diligencias de nulidad fueron interpuestas el 30 de mayo del 2013, se tiene por presentada dentro del plazo establecido en el párrafo tercero del artículo citado, por lo que la acción no se encuentra prescrita.

Si cotejamos el signo usado con anterioridad



específicamente su



parte figurativa con el registro número **223886**, de la marca de servicios propiedad del señor Percy Chamberlain Bolaños, surge un elemento que provoca confundibilidad, que es la figurativa formada por una botella encima de la pizza y la bandera de color rojo y verde de idénticas características con el que se identifican los productos y los servicios que distinguen cada una, se presenta una identidad en su parte figurativa. El signo usado previamente fue solicitado para su inscripción bajo el expediente número **2013-2952**, en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “**servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal**”, y también fue solicitado para registro bajo el expediente número **2013-2954**, en clase 30 de la clasificación internacional referida para amparar productos tales como, “café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca harinas y preparaciones a base de cereales, para productos de pastelería y confitería, helados y alimentos preparados a base de harina”, y la marca inscrita protege en clase 43 de la Clasificación de Niza, “un restaurante de comida italiana”, propiciándose un riesgo de confusión directa en el consumidor medio, al pretenderse mantener inscrita una marca que protege servicios de restauración de comida italiana, idéntico a uno de los servicios que intenta

amparar el signo usado con anterioridad



en clase 43, que es el


concerniente a servicios de restauración (alimentación), en el sentido que son de una misma naturaleza “alimentos”, y respecto a los productos que pretende identificar con ese mismo



signo en clase 30, café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca, harinas y preparaciones a base de cereales, para productos de pastelería y confitería, helados y alimentos preparados a base de harina, se encuentran íntimamente relacionados, dado que ambos refieren a “alimentos”.

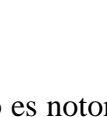
De lo anterior deviene evidente la identidad visual entre la parte figurativa de ambos signos




y  circunstancia ésta que unido a que ambas marcas protegen servicios idénticos en clase 43, y además, los servicios que ampara la inscrita en clase 43 y los productos que protege la solicitada en clase 30, se encuentran relacionados entre sí, aumenta la probabilidad que el consumidor asocie ambos signos, al atribuirle a los servicios que comercializan cada uno de los distintivos marcarios un origen empresarial común, con lo que se estaría desnaturalizando la función principal de la marca, que es que el público las diferencie e individualice, situación que no se da en el presente caso.

Bajo esta tesis, concluye este Tribunal que debe mantenerse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca que goza de derecho preferente



 no es notoria, dado que no cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Además, porque el registro

número **223886** que pretende anularse correspondiente a la marca inscrita  en clase 43 de la Clasificación Internacional para distinguir “un restaurante de comida italiana” bajo el registro número 223886 no podrá conservar su inscripción, ya que le es aplicable como causal de irregistrabilidad el artículo 8 inciso c) y k) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, toda vez que existe un usuario original sobre la marca inscrita con mejor derecho a



obtener el registro. Y porque la marca inscrita a favor del señor Percy Chamberlain Bolaños,

es idéntica a la marca usada  en su parte figurativa, determinándose que el distintivo marcario inscrito no posee aptitud suficiente para individualizar los servicios en el mercado.

Así las cosas, de conformidad con las consideraciones y citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** Interpuesto por el licenciado **Percy Chamberlain Bolaños**, en su condición de titular de la marca de servicios figurativa inscrita bajo el número **223886**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y ocho minutos, diecisiete segundos del veintiséis de julio del dos mil trece. Se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el señor **Georges Chawan Kelesch**, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de las empresas SOCIEDAD 3-101-607362 S.A., COPORACIÓN UNOLAURE S.A, CORPORACIÓN DOSSANPERO S.A, CORPORACIÓN TRESHEREED S.A., CORPORACIÓN CUATERRÁN S.A., CORPORACIÓN QUINTOSANTA S.A., y CORPORACIÓN SEISROMOR S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y ocho minutos, diecisiete segundos del veintiséis de julio del dos mil trece, en cuanto a la **denegatoria de la notoriedad**, y se **confirma** en cuanto acogió la acción de nulidad de la marca de servicios figurativa inscrita bajo el registro número **223886**, a efecto que el Registro de la Propiedad Industrial **anule el registro marcario número 223886**.

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de



agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** Interpuesto por el licenciado **Percy Chamberlain Bolaños**, en su condición de titular de la marca de servicios figurativa inscrita bajo el número **223886**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y ocho minutos, diecisiete segundos del veintiséis de julio del dos mil trece. Se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el señor **Georges Chawan Kelesch**, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de las empresas SOCIEDAD 3-101-607362 S.A., COPORACIÓN UNOLAURE S.A, CORPORACIÓN DOSSANPERO S.A, CORPORACIÓN TRESHEREED S.A., CORPORACIÓN CUATERRÁN S.A., CORPORACIÓN QUINTOSANTA S.A., y CORPORACIÓN SEISROMOR S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y ocho minutos, diecisiete segundos del veintiséis de julio del dos mil trece, en cuanto a la **denegatoria de la notoriedad**, y se **confirma** en cuanto acogió la **acción de nulidad** presentada por el señor **Georges Chawan Kelesch**, en representación de la empresas mencionadas, contra la marca de servicios figurativa inscrita bajo el registro número **223886**, a efecto que el Registro de la Propiedad Industrial **anule el registro marcario número 223886**. 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*



**DESCRIPTOR**

**NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA**

**TG: INSCRIPCION DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.90.**