

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2018-0363-TRA-PI



Oposición a solicitud de inscripción del nombre comercial

DISTRIBUIDORA DE VINOS Y ALIMENTOS POR ALPISTE S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2017-6719)

Marcas y Otros Signos Distintivos

### ***VOTO 0670-2018***

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas cincuenta minutos del siete de noviembre de dos mil dieciocho.*

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **MARIA LAURA VARGAS CABEZAS**, mayor, soltera, abogada, vecina de Escazú, San José, Costa Rica, cedula 1-1148-0307, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA DE VINOS Y ALIMENTOS POR ALPISTE S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:32:46 horas del 18 de mayo de 2018.

*Redacta el juez Vargas Jiménez, y;*

### ***CONSIDERANDO***

#### **PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.**

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de julio del 2017, el licenciado **CÉSAR GOMEZ MONTOYA**, mayor, casado, abogado, vecino de Cipreses, Curridabat, Condominio Tramonto, San José, Costa Rica, cédula de identidad número 3-0358-0966, en su condición de apoderado generalísimo de **BOTTEGA**



**ITALIANA SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica 3-101-686962, presentó solicitud de




inscripción del nombre comercial “**B.P.**”, para proteger y distinguir: “*Un establecimiento dedicado a importación y comercialización de cuero y cuero de imitación, pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería. Importación y comercialización de muebles, espejos, marcos; productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas. Importación y comercialización de encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales. Importación y comercialización de granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta. Importación y comercialización de cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas. Servicios de transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes. Servicios de educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales. Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software. Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.* En fecha 31 de agosto del 2017 se emitió el edicto de ley y los avisos respectivos fueron publicados en las ediciones de La Gaceta N° 201, 202, 203 de los días 25, 26 y 27 de octubre del año 2017.

Mediante escrito presentado el 21 de diciembre del 2017, la licenciada **MARIA LAURA VARGAS CABEZAS**, de calidades citadas, en su condición de apoderada especial de **DISTRIBUIDORA DE VINOS Y ALIMENTOS POR ALPISTE S.A.**, presentó formal


oposición en contra del nombre comercial “” por considerar que es similar al


nombre comercial  y la marca de servicios  **BOTTEGA**, de los cuales es titular.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:32:46 horas del 18 de mayo de 2018, rechazó la oposición presentada por la licenciada **MARIA LAURA VARGAS CABEZAS**, de calidades citadas, en su condición de apoderada especial de **DISTRIBUIDORA DE VINOS**

**Y ALIMENTOS POR ALPISTE S.A.**, contra del nombre comercial “”, presentado por el Lic. César Gómez Montoya, apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **BOTTEGA ITALIANA S.A.**, la cual se acoge sin conceder exclusividad sobre el término Bottega. Lo anterior, en virtud de determinar que entre los signos cotejados no existe riesgo de error o confusión para el consumidor con relación al giro comercial y servicios que identifican, ya que tal y como se desprende los denominativos empleados difieren entre sí, por lo que, ambos pueden coexistir registralmente.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios:

Manifestó que su mandante es la titular de los signos inscritos:  **BOTTEGA** registro 259307 y

 **BOTTEGA** registro 262383, y se dedica a la importación, distribución y venta de alimentos y bebidas en Costa Rica, además realiza eventos gastronómicos, capacitación y formación en enología, entre otras actividades comerciales relacionadas. Que los signos hacen énfasis en la palabra BOTTEGA y aun cuando es genérica no se debe permitir para los mismos giros comerciales por el alto riesgo de confusión entre el giro comercial que

BOTTEGA PRIVEE pretende proteger, ya que se utilizan los mismos canales de comercialización, siendo que los productos y servicios del signo solicitado son divulgados a través de medios tecnológicos, mismos que utiliza su representada; y por ende, puede darse una confusión por asociación, aunado a que dicha inscripción debilita su signo. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución de oposición y se deniegue la inscripción del signo pedido por la compañía Bottega Italiana, S.A.

Asimismo, la compañía solicitante BOTTEGA ITALIANA, S.A, se apersona a la audiencia conferida por este Tribunal de alzada, indicando que la compañía opositora no tiene legitimación para recurrir porque el poder no le da ese alcance. Agrega, que sobre la extemporaneidad de lo contestación a la oposición realizada por su representada no lleva razón, ya que lo presentó en tiempo y lo justifica desde el punto legal; y, sobre el uso del término bottega, señala que la opositora no debió utilizar un término genérico, y que su signo tiene distintividad porque debe verse en conjunto. En consecuencia, solicita se confirme la resolución apelada.

**TERCERO.** 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

**CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos a nombre de la empresa DISTRIBUIDORA DE VINOS Y ALIMENTOS POR ALPISTE, S.A. los siguientes registros:



**Nombre comercial:** registro 259307, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a la asesoría relacionados con la producción, y la venta de productos de gastronomía internacional, ubicado en San José, exactamente Escazú, Calle*

*Matapalo, 800 metros al noroeste de la rotonda de Multiplaza; Complejo Ofibodegas Capri, bodegas número 24, 25 y 26 B”, inscrita el 31 de enero de 2017.*



**BOTTEGA**  
GALLERÍA DE ARTES Y DISEÑO

**Marca de servicios:** registro 262383, para las siguientes clases de la nomenclatura internacional de Niza: en **clase 35**; *“Servicios de información comercial. Servicios de venta al por mayor y al por menor relacionados con alimentos y bebidas. Suministros de información sobre productos de consumo en relación con alimentos o bebidas”,* **clase 41**; *“Catas de vino como servicios educativos, celebración de encuentros de degustación de vinos con fines educativos, degustación de vinos con fines educativos, degustación de vinos como servicios de entretenimiento, escuelas para sumilleres, espectáculos relacionados con la cata de vino, organización y realización de catas de vinos con fines de entretenimiento o con fines de formación, publicación de material impreso relativo a vinos, instrucción en enología”,* **en clase 42**; *“Servicios de enología”,* y **en clase 43**; *“Servicios de degustación de vino (suministro de bebidas), Delicatesen (restaurantes). Servicios de catering para el suministro de comidas y bebidas. Servicios de consultoría en materia de servicios de comidas y bebidas preparadas (catering). Suministro de bebidas alcohólicas. Suministro de comidas y bebidas (catering) a centros de exposiciones, ferias, convenciones, instituciones, cocteles, restaurantes, bares, tabernas”*

**QUINTO. 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.

**SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.** En cuanto a los agravios expuestos por la solicitante y apelante, a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente realizar cotejo de los signos distintivos. En el caso concreto, lo que se está solicitando es un nombre comercial, el cual debe ser cotejado con la marca de servicios y el nombre comercial inscritos, por lo que le corresponde como fundamento legal, la aplicación de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 24 de su

Reglamento. Este Tribunal debe dilucidar si la coexistencia de los signos enfrentados puede ser susceptible de causar confusión en los terceros; y, por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegarse a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario resulta relevante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Aunado a los argumentos antes expuestos, este órgano colegiado procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, el giro comercial y los servicios que protegen.

Las marcas en cotejo son:

#### **SIGNO SOLICITADO**



*Un establecimiento dedicado a importación y comercialización de cuero y cuero de imitación, pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y*



*artículos de guarnicionería. Importación y comercialización de muebles, espejos, marcos; productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas. Importación y comercialización de encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales. Importación y comercialización de granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta. Importación y comercialización de cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas. Servicios de transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes. Servicios de educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales. Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software. Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.*

### **SIGNOS REGISTRADOS**



*Un establecimiento comercial dedicado a la asesoría relacionados con la producción, y la venta de productos de gastronomía internacional.*

*Servicios de información comercial. Servicios de venta al por mayor y al por menor relacionados con alimentos y bebidas. Suministros de información sobre productos de consumo en relación con alimentos o bebidas". "Catatas de vino como servicios educativos, celebración de encuentros de degustación de vinos con fines educativos, degustación de vinos con fines educativos, degustación de vinos como servicios de entretenimiento, escuelas para sumilleres, espectáculos relacionados con la cata de vino, organización y realización*

*de catas de vinos con fines de entretenimiento o con fines de formación, publicación de material impreso relativo a vinos, instrucción en enología”. “Servicios de enología”. “Servicios de degustación de vino (suministro de bebidas), Delicatesen (restaurantes). Servicios de catering para el suministro de comidas y bebidas. Servicios de consultoría en materia de servicios de comidas y bebidas preparadas (catering). Suministro de bebidas alcohólicas. Suministro de comidas y bebidas (catering) a centros de exposiciones, ferias, convenciones, instituciones, cocteles, restaurantes, bares, tabernas.*

Bajo las citadas consideraciones, este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la oposición incoada por la empresa DISTRIBUIDORA DE VINOS Y ALIMENTOS POR ALPISTE, S.A., toda vez que los signos enfrentados presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que permiten su coexistencia registral:



Obsérvese, que a nivel visual el signo solicitado emplea la estructura gramatical “B.P. 2014 BOTTEGA PRIVÉE”, las letras en mayúscula de color dorado, así como su diseño, dentro de un recuadro de color rojo, donde los elementos más sobresalientes del diseño lo conforman las letras “B.P.”, la figura de la corona, las hojas y el listón que bordea su contorno. Ello, sin lugar a dudas difiere del contenido del diseño empleado en los registros

**BOTTEGA**  
DI ALPISTE**BOTTEGA**  
GASTRONOMIA EN TODOS LOS IDIOMAS

inscritos: **BOTTEGA** y **BOTTEGA** el cual parte de la palabra BOTTEGA apreciable en color negro y de mayor dimensión y que hace que sea el elemento de mayor percepción; además, emplea la letra “B” dentro de una figura circular y la frase “DI ALPISTE” y “GASTRONOMIA EN TODOS LOS IDIOMAS”, todas ellas de color naranja y en letras de menor tamaño o dimensión. Del citado análisis se evidencia que los denominativos marcarios



a nivel gráfico y de diseño contienen elementos disimiles entre sí, que le proporciona la actitud distintiva necesaria para poder coexistir registralmente.

Asimismo, obsérvese que al ejercer la pronunciación de los signos cotejados, -estos a nivel fonético-, se perciben y escuchan de manera diferente, lo cual no podría inducir a que el consumidor relacione las marcas como si fuesen del mismo origen empresarial. Lo anterior, en virtud de que como se indicó en el párrafo anterior, los elementos de mayor percepción visual para el consumidor se encuentran contenidos en las expresiones “B.P.” del solicitado y “B BOTTEGA” del inscrito; por ende, los identificará bajo ese contexto gráfico.

A nivel ideológico, tenemos que la palabra “BOTTEGA” que se encuentra en idioma italiano y traducido al español significa “tienda” siendo una expresión o frase que es de connotación genérica o usanza común; por ende, inapropiable por parte de un tercero. Sin embargo, son expresiones que pueden ser empleadas como complemento en las propuestas, sin que ello implique proporcionarle la carga distintiva necesaria al denominativo formulado, tal y como se de esa manera se desprende del presente análisis.

Además, a la hora de registrar marcas o signos complejos, el Registro por imperativo legal, no protege o reivindica palabras de uso común (tienda), que contengan dentro de su denominación, esto según el artículo 28 de la ley de marcas:

*Artículo 28.- Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.*

Por lo que el elemento denominativo BOTTEGA, no puede ser utilizado como elemento distintivo del signo solicitado y de los registrados.

Ahora bien, respecto del cotejo de productos y servicios, el mismo recae en innecesario toda vez, que los signos objetados son diferentes y el consumidor podría distinguir los productos que comercializa una u otra empresa de manera acertada una vez inmersos en el mercado, lo cual sin lugar a dudas permite su coexistencia registral.

Finalmente, considera importante este Tribunal recalcar, el diseño que acompaña el



denominativo propuesto

difiere de los registros inscritos



y



lo cual como se ha indicado líneas arriba, le proporciona la carga distintiva necesaria al signo requerido. En razón de lo cual, permite que el consumidor perciba e identifique el giro comercial y servicios de una u otra marca de diferente manera; por ende, es viable otorgarle protección registral. En consecuencia, no existe desde el punto de vista jurídico razón para denegar dicha solicitud.

Señala la representante de la empresa DISTRIBUIDORA DE VINOS Y ALIMENTOS POR ALPISTE, S.A., dentro de su escrito de agravios que su mandante es la titular de los registros



259307

y



262383, se dedica a la importación,

distribución y venta de alimentos y bebidas en Costa Rica, además realiza eventos gastronómicos, capacitación y formación en enología, entre otras actividades comerciales relacionadas. Respecto del citado argumento, reiteramos la improcedencia de este, en virtud de haber sido determinado en el considerando sexto de esta resolución que los signos refutados cuentan con la carga distintiva necesaria para poder coexistir registralmente.

Lo anterior, pese a que utilizar en común la expresión BOTTEGA, no resulta a juicio de este Tribunal ser el elemento o expresión que identifica o le proporciona la carga distintiva a los signos en pugna, más que ser un complemento genérico que como se indicó forma parte de las características del denominativo propuesto. Ello, conforme al contenido del artículo 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y 24 inciso b) de su Reglamento.

Que los signos hacen un énfasis en la palabra BOTTEGA y aun cuando es genérica no se debe permitir para los mismos giros comerciales por el alto riesgo de confusión entre los productos y servicios que BOTTEGA PRIVEE pretende proteger, ya que utilizan iguales canales de comercialización, siendo que los productos y servicios del signo solicitado son divulgados a través de medios tecnológicos, medios que utiliza su representada y por ende puede darse una confusión por asociación, y que dicha inscripción debilita su signo. Reitera este Tribunal al apelante que, el signo propuesto tal y como fue analizado pese a utilizar la palabra “BOTTEGA” -que como se ha indicado es un término genérico-, dentro de su conformación cuenta con otros elementos adicionales “letras, colores y diseños” que le proporcionan la aptitud distintiva necesaria para coexistir registralmente, por lo que resulta viable autorizar su registro. Razón por la cual no viene al caso ahondar sobre los agravios al respecto, formulados por el apelante, los cuales resultan improcedentes.

Finalmente, respecto de los documentos de prueba ofrecidos por la compañía apelante, debemos indicar que estos no son atinados al caso bajo examen, toda vez que, lo aquí discutido no es el uso de los signos objetados, sino los aspectos relacionados con la posible similitud contenida entre ellos, por lo que la comercialización de los signos inscritos no es trascendental para las resultas del presente caso. Sin embargo, lo único que podríamos corroborar con dicha documentación visible de folio 75 al 456 del expediente principal, es que la marca es utilizada por la compañía titular DISTRIBUIDORA DE VINOS Y ALIMENTOS POR ALPISTE S.A., conforme fue inscrita lo cual nos ratifica que no es semejante al signo solicitado, y por tanto, ambas pueden coexistir registralmente. Razón por la cual sus agravios en dicho sentido no son acogidos por este Tribunal.

Con fundamento en la motivación advertida, este Tribunal concluye que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licda. María Laura Vargas Cabezas, apoderada especial de la empresa DISTRIBUIDORA DE VINOS Y ALIMENTOS POR ALPISTE S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:32:46 horas del 18 de mayo de 2018, la que en este acto se confirma en todos sus extremos, declarando sin lugar la oposición planteada y acogiendo la solicitud de



inscripción del nombre comercial , presentado por el licenciado César Gómez Montoya, apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad BOTTEGA ITALIANA S.A.

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 la Licda. María Laura Vargas Cabezas, apoderada especial de la empresa DISTRIBUIDORA DE VINOS Y ALIMENTOS POR ALPISTE S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:32:46 horas del 18 de mayo de 2018, la que en este acto se confirma en todos sus extremos, declarando sin lugar la oposición planteada y acogiendo la solicitud de inscripción del nombre comercial



, presentado por el licenciado César Gómez Montoya, apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad BOTTEGA ITALIANA S.A. Previa constancia y copia de esta

resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo.

**NOTIFÍQUESE. -**

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Rocío Cervantes Barrantes*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

mgm/CVJ/RAP/RCB/JEAV/GOM

Quien suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez Rocío Cervantes Barrantes, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse incapacitada. San José 27 de marzo de 2019.-