



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0219-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica “BARILÓ”

BARILLA G.E.R. FRATELLI SOCIETA PER AZIONI., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2011-2988)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 1109-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del nueve de noviembre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, titular de la cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BARILLA G.E.R. FRATELLI SOCIETA PER AZIONI.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Italia, domiciliada en Via Mantova, Parma, Italia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con catorce minutos y once segundos del diecisiete de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de Marzo del 2011, la señora Gabriela Sáenz Rojas, mayor, casada, Tecnóloga en Alimentos, titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos quince- cero cero siete, vecina de San José, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**BARILÓ**”(DISEÑO) en clase 30 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: La elaboración de productos alimenticios para el consumo humano de caramelos, bombones, confitería, chocolates, galletas, golosinas,



helados comestibles, pastelería, bebidas a base de chocolate.

II. Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de Agosto del 2011, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **BARILLA G.E.R. FRATELLI SOCIETA PER AZIONI.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaría.

III. Que mediante resolución dictada a las diez horas con catorce minutos y once segundos del diecisiete de enero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

IV. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de Enero del 2012, el Licenciado **Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa oponente, interpuso recurso de apelación en su contra y por haber sido admitido el mismo, conoce este Tribunal Registral.

V. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial en



la resolución venida en alzada. Agregando que las probanzas de los hechos referidos en el numeral primero se encuentran a folios 119 al 122 del expediente

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada consideró que existen diferencias tanto gráficas, fonéticas e ideológicas entre las marcas “**BARILÓ**” y “**BARILLA**”, descartando que se vaya a causar confusión en el público consumidor, no advirtiéndose la posibilidad de que se llegue a adquirir por error un producto de la marca “**BARILÓ**” (**DISEÑO**), creyendo que se trata de la marca “**BARILLA**” en clase 30, por lo que resolvió denegar la oposición presentada y acoger el signo “**BARILÓ**” (**DISEÑO**).

Por su parte el apelante alega que en la resolución se dejan de lado dos aspectos importantes, siendo el primero de ellos que la marca **BARILLA (DISEÑO)** es sumamente conocida en Costa Rica y así quedó demostrado con las pruebas aportadas, siendo un hecho demostrado que los productos de dicha marca se venden en todos los supermercados. Un segundo aspecto es que la marca **BARILO** está inspirada en un lugar de Argentina llamado **BARILOCHE**, y aún así no le aplican el artículo referente a la procedencia de los productos, en razón de que podrían imaginar los consumidores que se tratan de productos argentinos, elaborados o manufacturados en ese país, lo cual sería erróneo. Se refiere también al nivel de similitud existente entre las marcas **BARILO** y **BARILLA**, debiéndose tomar en cuenta que **BARILLA** es de origen italiano y su fonética correcta es **BARILA**, encontrándose además en los mismos anaqueles de venta al público por lo que la confusión entre ellas es mucho más palpable, y al estar ambas marcas en clase 30 sus productos son idénticos. Se apoya el apelante en jurisprudencia de este Tribunal, y del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, así como el libro del jurista Jorge Otamendi “Derecho de Marcas” que habla sobre la dilución, y solicita que sea revocada la resolución apelada y declarada con lugar su oposición a la marca.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos para ser registrables, las marcas deben contener una característica fundamental, **la distintividad**, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.

Resulta viable entonces en el presente caso establecer que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber concedido el registro de la marca propuesta, por no existir similitud gráfica, fonética, ni ideológica entre las marcas en cuestión, de tal forma que avala este Tribunal el cotejo realizado por el *a quo* de las marcas “**BARILO**” y “**BARILLA**”. El cotejo realizado debe hacerse sobre los elementos distintivos, que para el presente caso sería **ILO** y **ILLA**, los cuales no guardan ninguna relación, no pudiendo crearse ninguna confusión entre el consumidor medio, ya que se encuentra suficiente diferencia a nivel gráfico, lo cual lógicamente las hace pronunciarse en forma distinta, la desinencia entre estas son disimiles, estas hacen que la marca solicitada no resulte similar con respecto a la inscrita.

Y desde un punto de vista ideológico, reitera este Tribunal lo indicado por el Registro en cuanto a que no se hace mención ya que los términos son de fantasía.

Lo expuesto anteriormente indiscutiblemente nos lleva a establecer que entre éstos dos signos no existe similitud, aspecto, que le otorga distintividad al signo solicitado “**ILO**” con respecto término “**ILLA**”, por consiguiente el consumidor, al momento de requerir los productos que identifican uno y otro signo, obviamente tomará en consideración el distintivo marcario y por ende el origen empresarial, por lo que este Tribunal considera que aunque los productos del signo solicitado fueren los mismos o similares a los de la marca inscrita, no existe la posibilidad de una confusión por parte del público consumidor al momento de ocupar los



productos que identifican dichas marcas. En virtud de lo anterior, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, situación, que se comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, pues, resulta que las marcas cotejadas carecen de similitudes de carácter gráfico, fonético e ideológico, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con la marca inscrita, sin que ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión o asociación.

Así las cosas, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto en este caso en particular, el signo que se solicita tiene suficiente aptitud distintiva respecto de la marca inscrita, y de esto se deriva la procedencia de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Por lo anteriormente expuesto concluye este Organismo de Alzada que el signo que se pretende registrar posee la suficiente aptitud distintiva para ser admitido, no siendo atendibles los agravios expuestos por el recurrente en sentido contrario y es criterio de este Tribunal que a la marca de fábrica solicitada “**BARILÓ**”, para proteger y distinguir: La elaboración de productos alimenticios para el consumo humano de caramelos, bombones, confitería, chocolates, galletas, golosinas, helados comestibles, pastelería, bebidas a base de chocolate, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, debe permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado por la señora **Gabriela Sáenz Rojas.**, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, Apoderado de la empresa **BARILLA G.E.R. FRATELLI SOCIETA PER AZIONI.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a diez horas con catorce minutos y once segundos del



diecisiete de enero de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, Apoderado de la empresa **BARILLA G.E.R. FRATELLI SOCIETA PER AZIONI.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con catorce minutos y once segundos del diecisiete de enero de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca **“BARILÓ”**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

-**TE.** Oposición a la inscripción de la marca

-**TE.** Solicitud de inscripción de la marca

-**TG.** Marcas y signos distintivos

-**TNR.** 00.42.55