



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0094-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “BIRRA ITALIA DAL 1906 (diseño)”

COOPERATIVE AGRICOLE VITI-FRUTTICOLTORI ITALIANI RIUNITI ORGANIZZATI S.c. a (C.A.V.I.R.O.S.c.a.), apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2013-8704)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 604-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con treinta minutos del primero de agosto del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, en su condición de apoderado para propiedad intelectual de la empresa **COOPERATIVE AGRICOLE VITI-FRUTTICOLTORI ITALIANI RIUNITI ORGANIZZATI S.c. a (C.A.V.I.R.O.S.c.a.)**, entidad constituida y existente de conformidad con las leyes de Italia, y con domicilio exacto en Via Convertite, 12 Faenza, Italia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, diecinueve minutos, diecisiete segundos del veintiséis de noviembre del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diecinueve de octubre del dos mil trece, el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, de calidades y condición dicha al inicio solicita al Registro de la Propiedad



Industrial se inscriba como marca de fábrica y de comercio el signo “**BIRRA ITALIA DAL 1906 (diseño)**” para proteger y distinguir: “cervezas”, en clase **32** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las once horas, diecinueve minutos, diecisiete segundos del veintiséis de noviembre del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de diciembre del dos mil trece, el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en representación de la empresa **COOPERATIVE AGRICOLE VITI-FRUTTICOLTORI ITALIANI RIUNITI ORGANIZZATI S.c. a (C.A.V.I.R.O.S.c.a.)**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución final referida. Siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las diez horas, cuatro minutos, treinta segundos del diecinueve de diciembre del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución de las diez horas, veinticuatro minutos, cuarenta segundos del diecinueve de diciembre del dos mil trece, admite la apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 Juez Mora Cordero; y,



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado de influencia para la resolución de este proceso el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la empresa **HIJOS DE RIVERA S.A.**, la marca de fábrica “**1906 (diseño)**”, bajo el registro número **149290**, desde el 27 de agosto del 2014, y vigente hasta el 27 de agosto, la cual protege y distingue cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, en clase 32 Internacional. (Ver folio 11).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada, porque la marca solicitada resulta inadmisibles por derecho de terceros y por ende imposible de apropiación o de verse beneficiada de derechos marcarios, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 inciso e) de su Reglamento.

El representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación y expresión de agravios argumenta que apreciados en conjunto los signos enfrentados, se trata de dos marcas mixtas por un lado 1906 (diseño) y por otro BIRRA ITALIA DAL 1906 (diseño), en español – CERVEZA ITALIA DESDE 1906, y desde el plano gráfico la marca inscrita posee elementos figurativos como el diseño de la estrella y otros y los números 1906, y por su parte, la marca solicitada, contiene en primer plano un diseño con la bandera de Italia, luego la palabra BIRRA ITALIA y debajo los términos DAL 1906-desde 1906 en español-, por lo que desde el punto de vista gráfico salta a la vista que la marca registrada y la solicitada, son en términos



gráficos diferentes ya que es factible diferenciarlas, ya que lo único que comparten es la numeración 1906, la cual en la marca solicitada, es una referencia al año de inicio de fabricación del producto, lo cual es común en la industria y lo cual es conocido por los consumidores del producto, lo cierto es que desde el punto de vista gráfico la impresión que producen en conjunto es muy distinta.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Al enfrentar el signo solicitado “**BIRRA ITALIA DAL 1906 (diseño)**”, y la marca inscrita “**1906 (diseño)**”, coincide este Tribunal en el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto al riesgo de confusión y asociación empresarial que conlleva la registración del distintivo propuesto en comparación con la marca inscrita, por lo que ha de confirmarse la resolución venida en alzada.

En virtud de lo expuesto, corresponde a este Tribunal realizar el proceso de cotejo de la marca de fábrica y de comercio que se aspira registrar “**BIRRA ITALIA DAL 1906 (diseño)**” en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, tramitada bajo el expediente número 2013-8704, y la marca de fábrica “**1906 (diseño)**” registro número **149290**, que se tramitó bajo el expediente número 2004-1952, propiedad de la empresa **HIJOS DE RIVERA S.A.**

Aplicando el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone “[Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los términos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio]”, tenemos que la marca solicitada se compone de varios elementos, de un **diseño de la bandera de Italia**, las palabras **BIRRA**, **ITALIA** y **DAL 1906**, donde el diseño de la bandera italiana y la palabra Italia, no resultan ser distintivos, toda vez que estos elementos lo único que hacen dentro del conjunto es informar al consumidor que el producto a proteger en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, “**cervezas**”, es de origen italiana. El vocablo “**BIRRA**” traducido del idioma italiano al español, significa “**cerveza**”, que es un término genérico o de uso común, que designa el producto a marcar, y los términos “**DAL 1906**”, es la parte de la marca que resulta calificable



para efectos de inscripción cuya traducción al español es “**desde 1906**”, quedando como resultado la composición numérica “**1906**” a proteger.

Del análisis anterior, se determina que la nueva marca -la solicitada- incluye la inscrita “**1906 (diseño)**”, dado que ambas comparten la expresión “**1906**”. En este sentido al igual que lo realizó el Registro, se le aplica el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas, para analizar la semejanza entre el signo solicitado y el signo inscrito; tomando en consideración el elemento protegible “**1906**” dando como resultado una semejanza capaz de confundir al consumidor sobre el origen empresarial de la marca, por lo que no es posible que dichos distintivos marcarios puedan coexistir en el mercado, esto por cuanto el signo solicitado para registro pretende proteger y distinguir, “**cervezas**”, mientras que la marca inscrita ampara “**cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas**”. De tal forma existe una vinculación o relación de los productos de los signos en conflicto, por cuanto resultan ser de una misma naturaleza “**bebidas**”. Situación que podría llevar al consumidor a que haga una asociación en cuanto al origen empresarial, lo que eventualmente puede causar confusión en éste, en el sentido que puede asumir que los productos provienen de un mismo empresario. Por lo que al existir riesgo de confusión y de asociación entre las marcas cotejadas, este Tribunal concuerda con el Registro de la Propiedad Industrial en su disposición de denegar la solicitud de inscripción de la marca presentada por la empresa **COOPERATIVE AGRICOLE VITI-FRUTTICOLTORI ITALIANI RIUNITI ORGANIZZATI S.c.a.(C.A.V.I.R.O.S.c.a.)**, siendo, aplicable el numeral 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley citada.

Con respecto a los agravios, no son de recibo los argumentos del apelante, como se ha indicado líneas atrás, si bien la marca solicitada contiene una serie de elementos que la componen, analizada en su conjunto, ninguno de ellos le otorga la suficiente distintividad como para diferenciarlas de la marca inscrita, por el contrario ambos signos comparten un



elemento que las asemeja de tal forma que se convierte en el elemento preponderante que lejos de diferenciarlas, permite relacionarlas provocando que el consumidor las confunda y llegue a pensar que se trata del mismo producto o del mismo origen empresarial. Entendiendo que el derecho marcario justamente viene a evitar que se de este tipo de conflicto no siendo procedente la coexistencia de ambas marcas y por tanto se rechaza la marca solicitada por violentar el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas.

QUINTO. Por las consideraciones y citas normativas expuestas, concluye este Tribunal que la marca propuesta no es factible de inscripción por derecho de terceros, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado para propiedad intelectual, de la empresa **COOPERATIVE AGRICOLE VITI-FRUTTICOLTORI ITALIANI RIUNITI ORGANIZZATI S.c. a (C.A.V.I.R.O.S.c.a.)**, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**BIRRA ITALIA DAL 1906 “DISEÑO”**”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado para propiedad intelectual de la empresa **COOPERATIVE**



AGRICOLE VITI-FRUTTICOLTORI ITALIANI RIUNITI ORGANIZZATI S.c.a. (C.A.V.I.R.O.S.c.a.), la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**BIRRA ITALIA DAL 1906 “DISEÑO”**”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.-
NOTIFÍQUESE.-

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33