



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0350-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca “TREVI (DISEÑO)”

SAN PELLEGRINO S.P.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2013-5962)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 894 -2014

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el **Licenciado Hernán Pacheco Orfila**, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad 1-585-980, en representación de la empresa **SAN PELLEGRINO S.P.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Italia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, catorce minutos, diecisiete segundos del treinta y uno de marzo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de julio de 2013, la **Licenciada Paola Castro Montealegre**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1143-953, en representación de la empresa **FLETES TREVISI, C.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“TREVI (DISEÑO)”** en clase **32** de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: *“Agua gasificada, bebidas con sabor, agua”*, con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos de ley, dentro del término conferido presentó oposición el **Licenciado Alejandro Antillón Appel**, en representación de la empresa **SAN PELLEGRINO S.P.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con catorce minutos y diecisiete segundos del treinta y uno de marzo de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la oposición presentada admitiendo el registro de la marca propuesta.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Pacheco Orfila**, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación y en razón de ello 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como único hecho probado de interés para la resolución de este proceso el siguiente: **1-**. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se



encuentran inscritas a nombre de SANPELLEGRINO S.p.A., las marcas:



a) “  ” bajo el Registro No **214093**, vigente desde el 25 de noviembre de 2011 y hasta el 25 de noviembre del 2021, la cual protege “*Agua sin gas, agua efervescente o agua carbonatada, agua tratada para el consumo humano, agua de manantial, agua mineral, agua saborizada, bebidas funcionales y/o que contengan nutrientes a base de agua, incluyendo bebidas que contengan vitaminas, minerales o hierbas, bebidas a base de agua con extractos de té, bebidas hechas a base de fruta o con sabor a fruta, bebidas lácteas fermentadas en las que no predomine la leche, jugos de frutas o vegetales, néctares, limonadas, sodas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes, extractos y esencias y otras preparaciones para hacer bebidas no alcohólicas (excepto aceites esenciales), bebidas isotónicas, bebidas energéticas*”, en clase 32 Internacional (Ver folio 54).



b) “  ” bajo el Registro No **115988**, vigente desde el 09 de setiembre de 1999 y hasta el 09 de setiembre del 2019, la cual protege “*Cervezas, aguas minerales y aeratadas y otras bebidas no alcohólicas, refrescos y jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”, en clase 32 Internacional (Ver folio 56).



c) “  ” bajo el Registro No **115987**, vigente desde el 09 de setiembre de 1999 y hasta el 09 de setiembre del 2019, la cual protege “*Cervezas, aguas minerales y aeratadas y otras bebidas no alcohólicas, refrescos y jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”, en clase 32 Internacional (Ver folio 58).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar la oposición presentada en contra de la solicitud de registro del



signo “”, y lo admite por considerar que la empresa opositora no demostró la notoriedad de sus marcas, ya que no aportó prueba en este sentido. De este modo, una vez realizado el cotejo marcario, con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, concluye que, al analizar la solicitada es claro que está compuesta por una parte denominativa acompañada de elementos figurativos que la caracterizan y le otorgan distintividad, ya que tanto los elementos denominativos como figurativos son muy diferentes a los signos inscritos a favor de la empresa opositora, en razón de lo cual no hay similitud gráfica, fonética ni ideológica y por ello no se ve posibilidad alguna de provocar riesgo de confusión en el público consumidor.

Por su parte, la representación de la **sociedad opositora** argumenta en sus agravios que no es aplicable en este caso el principio de globalidad o unicidad de la marca, porque la que se solicita está integrada por otras previamente registradas, siendo además que con ella se pretenden proteger los mismos productos. Agrega que se analiza muy a la ligera el principio de Especialidad Marcaria, en virtud del cual, si existe cualquier similitud entre los signos cotejados y éstos están destinados a los mismos productos y/o servicios, no pueden coexistir ya que se debe evitar el riesgo de confusión y asociación por origen empresarial. Afirma que el solicitante utiliza en sus botellas el color verde y la estrella, igual que las botellas que usa su representada para sus productos, dado lo cual hay riesgo de confusión porque se está usando parte de las marcas inscritas para los mismos productos, los cuales comparten los mismos canales de distribución y van dirigidos al mismo sector de mercado, lo cual podría hacer que el consumidor considere que la marca TREVI está asociada a las de su representada, lo cual sería un aprovechamiento injusto de la reputación de su cliente. Manifiesta que el criterio del examinador es antojadizo y por ello la resolución del Registro no contiene elementos



razonables ni objetivos en su análisis. Advierte el apelante que en un correcto análisis marcario debe observarse lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, específicamente en sus incisos c) y d), dando más importancia a las semejanzas que a la diferencias entre los signos y examinarlos en el modo y forma en que normalmente se venden sus productos o se prestan sus servicios, o se presentan al consumidor. En razón de dichos agravios, solicita sea declarado con lugar su recurso y sea rechazada la solicitud de registro.

En sentido contrario se manifiesta la Licenciada María Lupita Montero Nassar, en representación de la **empresa solicitante**, indicando que resulta evidente que los signos en pugna tienen suficientes elementos que los hacen diferentes y los distinguen en el mercado. Aclara que la marca que solicita es de color verde, con diseños blancos y que contiene una estrella color verde así como el denominativo TREVI, siendo que en conjunto permiten diferenciarla de la marca inscrita que contiene una estrella de color rojo. Adicionalmente, indica que un titular no puede pretender que se le otorguen derechos exclusivos sobre una figura tan general como es una estrella, dado que con ello obstruiría el comercio al otorgar un monopolio, lo cual es contrario a la ley. Con fundamento en dichos alegatos solicita sea rechazado el recurso de apelación presentado por la empresa opositora y en consecuencia se confirme la resolución venida en Alzada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra normativa marcaria es clara en que se debe negar la inscripción de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro, si los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de



ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

Bajo estas premisas, advierte este Tribunal que al realizar el estudio de fondo del signo propuesto, la Autoridad Registral concluyó que no se presentaba en este caso alguna semejanza entre los signos que pudiera impedir la inscripción solicitada.

No obstante, considera este Órgano de Alzada que sí existe similitud gráfica, en el sentido de



que la estrella de la marca inscrita es el mismo diseño que el de la solicitada



salvo que con distinto color, siendo que el color no logra una diferencia substancial, ya que puede hacer creer al consumidor que se trata de un mismo origen empresarial.

A nivel fonético, ambas denominaciones se refieren a palabras de origen italiano y a nivel ideológico, tomando la marca bajo el principio de unicidad, es decir como un todo, vemos que ambas son una marca mixta, de denominación italiana y con el mismo diseño de una estrella, lo cual, con independencia de haber o no demostrado las oponentes la condición de notoriedad de sus signos, considera este Órgano Superior resultan elementos que son suficientes y relevantes para el derecho marcario, toda vez que su objeto de protección es idéntico, por lo cual comparten el mismo canal de distribución, en incluso estarán ubicados en la misma góndola, y por ello, de conceder el registro pretendido por la solicitante, produciría tanto el riesgo de confusión directo, o sea respecto de los productos, como indirecto, esto es respecto del origen empresarial, sobre todo que ambas se ubican en la clase 32 y para la presentación de agua embotellada.



Por lo expuesto, queda claro para este Órgano de Alzada que al examinar la semejanza de los signos sometidos al cotejo marcario y encontrar en ellos elementos coincidentes, debe dársele a éstos un valor más destacado dentro del conjunto, tal como lo exigen las reglas para calificar semejanzas (artículo 8, c) de la Ley de Marcas). Aunado a lo anterior, al tratarse de los mismos productos, debe esta Autoridad impedir que se promueva un riesgo de confusión (artículo 8, d) de la Ley de Marcas) que permita establecer alguna relación o asociación entre ellos, de ahí que deben acogerse los alegatos de la empresa apelante.

Dadas las anteriores consideraciones, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Hernán Pacheco Orfila**, en representación de la empresa **SAN PELLEGRINO, S.P.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, catorce minutos, diecisiete segundos del treinta y uno de marzo de dos mil catorce, la que en este acto se revoca admitiendo la oposición y para que se



deniegue el registro en clase **32** del signo “  ” solicitado por la empresa **FLETES TREVISI, C.A.**

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 N° 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO



Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Hernán Pacheco Orfila**, en representación de la empresa **SAN PELLEGRINO, S.P.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, catorce minutos, diecisiete segundos del treinta y uno de marzo de dos mil catorce, la que en este acto se revoca admitiendo la oposición y para



que se deniegue el registro en clase **32** del signo “” solicitado por la empresa **FLETES TREVISI, C.A.** 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.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptor

Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.41.33