



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0473-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE
LA MARCA DE COMERCIO Y DEL NOMBRE COMERCIAL
VENCHI S.p.A., apelante



REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTES DE
ORIGEN ACUMULADOS 2023-10146, 2023-10147 y 2024-1434)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0382-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las once horas seis minutos del veintiocho de agosto de dos mil
veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la
abogada María Vargas Uribe, cédula de identidad 1-0785-0618,
vecina de San José, apoderada especial de la empresa VENCHI
S.p.A., constituida y organizada según las leyes de Italia, con domicilio
en Vía Venchi 1, 12040 Castelletto Stura CN, Italia, contra la
resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las
14:05:35 horas del 7 de octubre de 2024.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 12 de octubre de 2023, la señora Ana Mayela Alpízar Álvarez, cédula de identidad 2-0513-0919, vecina de Alajuela, en su condición personal, solicitó la



inscripción de la marca para proteger y distinguir en clase 30 internacional: helados (expediente **2023-10146**).

Igualmente, en la misma fecha, la señora Alpízar Álvarez, solicitó la inscripción del signo indicado, como nombre comercial, para proteger un establecimiento comercial dedicado a la fabricación, producción, comercialización y venta de helados (expediente **2023-10147**).

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados, y dentro del plazo conferido la abogada María Vargas Uribe, en su condición indicada, interpuso oposición contra las solicitudes indicadas, y alegó que su representada es la propietaria legítima, alrededor del mundo, de la marca “VENCHI”, la cual es notoriamente conocida.

Asimismo, el 13 de febrero de 2024, la representante de **VENCHI S.p.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios **VENCHI** (expediente **2024-1434**), para proteger y distinguir productos y servicios en las siguientes clases:

- **Clase 30:** helados, chocolate, cacao, bombones (pralines), barras de chocolate, chocolates, magdalenas (muffins), queques individuales (cup cakes), galletas, pasteles (petits fours),



confitería, chocolate en polvo, cacao en polvo, bebidas a base de cacao, mezcla de chocolate caliente, helados comestibles, sorbetes (helados), helados, pasteles de helado, sándwiches de helado, barras de helado, mezclas para glaseado, jarabe de cobertura, cobertura de chocolate, helados con crema, frutas y nueces (sundaes), café, chocolate con sabor a café, bebidas a base de café, caramelos, barras de chocolate con avellanas, almendras y otros rellenos, cremas, para untar, a base de chocolate.

- **Clase 35:** servicios de publicidad, servicios de gestión de negocios comerciales, servicios de administración de empresas, servicios de funciones de oficina, servicios de venta al por menor de chocolate, cacao, bombones (pralines), barras de chocolate, chocolates, magdalenas (muffins), queques individuales (cup cakes), galletas, pasteles (petits fours), confitería, chocolate en polvo, cacao en polvo, bebidas a base de cacao, mezcla de chocolate caliente, helados comestibles, sorbetes (helados), helados, pasteles de helado, sándwiches de helado, barras de helado, mezclas para glaseado, jarabe de cobertura, cobertura de chocolate, helados con crema, frutas y nueces (sundaes), café, chocolate con sabor a café, bebidas a base de café, caramelos, barras de chocolate con avellanas, almendras y otros rellenos, cremas, para untar, a base de chocolate, servicios de venta al por menor o al por mayor de alimentos y bebidas.
- **Clase 43:** servicios de restaurantes, servicios de restaurantes que preparan y sirven helados, servicios para proveer comidas y bebidas, restaurantes y cafeterías.



Debido a lo anterior, mediante resolución de las 8:21:31 del 25 de abril de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual acumuló los expedientes correspondientes a las solicitudes de inscripción de la



marca de comercio y el nombre comercial **Venchi GELATOS** expedientes **2023-10146** y **2023-10147**; y solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios **VENCHI** expediente **2024-1434**.

Posteriormente, en resolución dictada a las 14:05:35 horas del 7 de octubre de 2024, el Registro indicado rechazó la notoriedad de la marca **VENCHI** alegada por la parte opositora, por cuanto “la prueba aportada para sustentar sus declaraciones no cumplió con los requisitos para ser valorados como prueba”; declaró sin lugar las oposiciones planteadas por la representación de **VENCHI S.p.A.**, contra las solicitudes de inscripción de la marca de comercio y el



nombre comercial **Venchi GELATOS** (expedientes 2023-10146 y 2023-10147) presentadas por **Ana Mayela Alpízar Álvarez**, las cuales acogió; y rechazó la solicitud de inscripción del signo **VENCHI** (expediente 2024-1434) solicitada por **VENCHI S.p.A.**.

Inconforme con lo resuelto, la representante de la compañía **VENCHI S.p.A.**, apeló y expresó como agravios lo siguiente:

1. Venchi S.p.A. es la legítima y única dueña de los derechos marcas denominados VENCHI razón por la cual presentó oposición a la



solicitud de la marca en clase 30 y al nombre comercial de conocimiento en este expediente. La solicitante Ana Mayela Alpízar Álvarez no se presentó a contestar las oposiciones interpuestas por su representada, lo que genera un indicio de no poder defender lo indefendible, al no ser la legítima creadora de la marca VENCHI, la que tiene años en el mercado y no fue creada por quien la solicitó en Costa Rica.

2. Es confuso lo resuelto por la registradora pues indicó que la prueba 2 se admitía pero luego señaló que los certificados emitidos en idioma distinto al español no cuentan con la traducción total y carecen de apostilla; de igual forma con la prueba 3 sobre la cual indicó que no se acompaña la traducción respectiva; cuestión que no es cierta, pues se aporta un dispositivo de almacenamiento de datos con la misma prueba aportada en el dispositivo presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, con las traducciones de las decisiones jurisdiccionales mencionadas.

3. Se aportó prueba para demostrar que “VENCHI” no es creación de propiedad intelectual de la señora Ana Mayela Alpízar Álvarez, pues la marca data desde 1978, creada en Italia. Por ello, lo declarado por el Registro es ilógico al no conceder al menos duda en cuanto al legítimo origen de la marca VENCHI, lo cual incluso se puede consultar en la base de datos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, donde se constata que VENCHI no es una marca ni nombre comercial creada por Ana Mayela Alpízar Álvarez. Se deben valorar todos los tratados internacionales, así como la Ley de marcas, pues no se comprende cómo se aceptan los registros de la señora Alpízar Álvarez y rechazan sus oposiciones de la legítima dueña VENCHI S.P.A.



4. Las traducciones al español de las decisiones jurisdiccionales fueron aportadas, así como las correspondientes al apoyo publicitario de la marca VENCHI y que son relevantes para su cliente. El Registro reconoció la existencia de peligro de asociación empresarial pues comparten productos y servicios que se relacionan entre sí, por lo que la resolución del Registro debe ser revocada, declarando con lugar las oposiciones interpuestas y aceptando el registro de la marca VENCHI del expediente 2024-001434.

5. El sistema TMview o la base de datos de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual determinan que la señora Alpízar Álvarez no es la creadora de la marca VENCHI; además, que la marca se encuentra registrada desde hace años a favor de Venchi S.p.A. Las pruebas que constan en el expediente, el uso y su presencia en redes sociales evidencian el conocimiento y uso como marcas conocidas; para ello se aportan páginas certificadas de Instagram y Facebook, además de un documento elaborado por una empresa italiana que le crea contenido a VENCHI S.P.A. y reporta el comportamiento de los usuarios de las páginas y productos de las campañas que desarrollan de VENCHI S.P.A. El Tribunal ya ha analizado y admitido prueba relacionada con la presencia de los signos en redes sociales debido al alcance de ellas y se ha pronunciado evitando la apropiación indebida de marcas por parte de terceros.

6. La apreciación de la prueba por parte de la oficina de Propiedad Intelectual es errónea, pues las certificaciones digitales 14 a 17 tienen su debida traducción y están incorporadas al expediente, así como las certificaciones de decisiones jurisdiccionales (14 y 15). Las certificaciones de folletos (16 y 17), solo se tradujeron extractos de importancia que demuestra el conocimiento amplio de los productos



VENCHI al público, y su gama de desarrollo de la empresa a su marca.

7. La marca de su representada ha sido copiada de manera idéntica, con lo que se da lo que en doctrina se conoce como dilución de marcas; por ello, lo resuelto por el Registro es un antecedente peligroso para que terceros inescrupulosos intenten adueñarse de marcas conocidas.

Solicitó que se valore la prueba aportada y se revoque la resolución apelada, para que se declare con lugar la oposición y se rechace la marca de comercio y el nombre comercial solicitados por la señora Alpízar Álvarez y se ordene el registro de la marca VENCHI propiedad de su representada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el considerando tercero de la resolución venida en alzada y se agrega que la marca de fábrica, comercio y servicios VENCHI, propiedad de la compañía de VENCHI S.p.A., ha adquirido notoriedad, pues es reconocida ampliamente por los consumidores para la protección de los productos solicitados en la clase 30 internacional y los servicios relacionados en clases 35 y 43, conforme se desprende de la prueba aportada en autos.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus



elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. I. NOTORIEDAD DEL SIGNO MARCARIO PROPIEDAD DE LA EMPRESA OPOSITORA. La empresa oponente VENCHI S.p.A. alegó ser la legítima y única dueña de los derechos marcas sobre el signo VENCHI, por lo que corresponde a este Tribunal analizar los elementos aportados con el fin de definir si la marca ha alcanzado el nivel de notoriedad de conformidad con lo que establece la ley.

La obligatoriedad de proteger las marcas notorias tiene su fundamento en el compromiso adquirido por Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos De Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), mediante el cual se protegen las marcas notoriamente reconocidas. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Ley 7484 del 28 de marzo de 1995) en su artículo 6 bis, de forma expresa obliga a los países de la Unión a proteger a las marcas notoriamente conocidas; al respecto establece lo siguiente:

Artículo 6 bis. Marcas: marcas notoriamente conocidas.

1.- Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del



uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

[...]

(El subrayado no corresponde al texto original).

De la norma transcrita, y de la que a continuación se comenta, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación, los cuales según la redacción del artículo 44 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas), establece la protección a tales marcas como sigue:

[...]

La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción



de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona.

[...]

(El subrayado no corresponde al texto original).

Según la Ley de marcas, artículos 44 y 45, quien pretenda la declaración de notoriedad de su marca tiene el deber jurídico de probar tal situación. No basta en este ordenamiento el decir del interesado, ni siquiera la existencia reconocida de la marca a nivel nacional e internacional; lo anterior porque el numeral 45 señala que para determinar si una marca es notoriamente conocida se deberán tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
- b) la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca;
- c) la antigüedad de la marca y su uso constante;



d) el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

(El subrayado no corresponde al texto original).

De tal modo, no basta que el interesado se limite a comprobar fehacientemente la extensión del conocimiento por el sector pertinente del público, porque según el sistema legal costarricense, debe comprobar, además, y concurrentemente, la intensidad, la difusión, la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y también presentar un análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que la marca distingue.

Por imperativo legal, a lo anterior se debe añadir la especificación realizada a través del ordinal 31 del Reglamento de la Ley de marcas, en cuanto a lo que debe entenderse como sector pertinente –referido en el inciso a) del numeral 45 citado– para poder determinar la notoriedad de una marca. Según la norma reglamentaria citada, sector pertinente será, entre otros, cualquiera de los siguientes:

- a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que se aplica la marca;
- b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca;
- c) los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.

Entonces, dentro del marco de legalidad costarricense, el interesado en requerir la notoriedad de una marca debe tomar en consideración



los aspectos mencionados por la Ley de marcas y su reglamento, a los efectos de generar el tipo de prueba relevante, suficiente e idónea que permita comprobar la situación fáctica pedida, para poder subsumirla en la relacionada previsión normativa; y en ese caso, entonces sí, el juzgador deberá –valorando o ponderando la prueba bajo la sana crítica– concluir que efectivamente la marca es notoria, porque cumple todas las previsiones normativas de los artículos 44 y 45 de la Ley de marcas, y al menos una de las especificaciones del ordinal 31 del reglamento de dicha Ley.

Además, en nuestro ordenamiento, el párrafo final del numeral 44 de la Ley de marcas dispone que, para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios; ergo, existe carga probatoria, la cual radica en quien requiere la existencia de tal notoriedad.

Al respecto la doctrina señala:

En el contexto internacional la marca notoria ha sido objeto de particular atención por la OMPI, en cuyo seno se ha adoptado una Recomendación no vinculante para los Estados y Organizaciones Internacionales parte de la Asamblea de la Unión de París y de la Asamblea General de la OMPI que establece unos criterios de carácter orientativo para la evaluación de la notoriedad. Se trata de la *Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas* aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI en la 34.a sesión de reuniones (20 a 29 de septiembre de 1999, en adelante Rec. OMPI). Dicha Recomendación establece que "a



la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida" (art. 2.1.a) Rec. OMPI). Este criterio general es pormenorizado, señalando en la letra b):

"En particular la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:

- 1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;*
 - 2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;*
 - 3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y presentación en ferias o exposiciones de los productos o servicios a los que se aplique la marca;*
 - 4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;*
 - 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;*
 - 6. el valor asociado de la marca" [art. 2.1.b) Rec. OMPI].*
- [...]



La Recomendación de la OMPI es más clara al determinar este aspecto que en el ámbito objetivo y geográfico. De acuerdo con el artículo 2.2 (rubricado *sector pertinente del público*):

"a) Los sectores pertinentes del público abarcarán, aunque no se limitarán necesariamente a:

i) los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;

ii) las personas que participen en los canales de distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;

iii) los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca.

b) Cuando se determine que una marca es notoriamente conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca será considerada notoriamente conocida por el Estado miembro.

c) Cuando se determine que una marca es conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca podrá ser considerada notoriamente conocida por el Estado miembro.

d) Un Estado miembro podrá determinar que una marca es notoriamente conocida, aun cuando la marca no sea notoriamente conocida o, si los Estados miembros aplican el apartado c), conocida por cualquier sector pertinente del público del Estado miembro.

(Lobato, Manuel. (2002). *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. Madrid, España: Civitas, p. 324-326).

En este mismo sentido, se ha señalado:



La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas [...] lograr ese estatus implica un nivel de aceptación por parte del público que solo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen [...] la marca notoria está por lo general asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados.

Sin duda, calidad y publicidad no son ajenos a las marcas notorias. La marca notoria indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción, y es difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser conocida.

(Otamendi, Jorge. (2002). *Derecho de Marcas*. (4^a Ed.) Buenos Aires, Argentina: Abeledo-Perrot, p. 393).

La Ley de marcas en el artículo 8 inciso e) dispone:

Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

[...]

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un



riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

(El subrayado no corresponde al texto original).

Este régimen especial de protección se refuerza en el ordenamiento jurídico costarricense con lo dispuesto en el artículo 24 inciso g del Reglamento a la Ley de marcas, que contiene también una disposición expresa sobre la semejanza entre signos, en relación con las marcas notorias, según el cual: “si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama...”

Una vez establecidos los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria, conviene analizar la marca oponente a partir de los criterios indicados, a efectos de determinar el reconocimiento de la notoriedad del signo **VENCHI**, propiedad de **VENCHI S.p.A.**.

Bajo este entendimiento y siguiendo los criterios para reconocer la notoriedad, establecidos en el artículo 45 de la Ley de marcas y en la Recomendación Conjunta citada, se determina que la empresa opositora y ahora apelante, presentó prueba idónea y útil para demostrar la notoriedad de su marca VENCHI. Esta prueba se detalla a continuación:

1. Certificación notarial del registro 1093859 de la marca VENCHI, en clase 30 internacional, cuyo titular es la empresa VENCHI S.p.A., inscrita en la oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés) obtenida de la página



<https://eipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/WO1093859> (folios 177 a 181 expediente principal).

2. Certificación notarial del registro 011606233 de la marca VENCHI CHOCOLIGHT, en clase 30 internacional, cuyo titular es la empresa VENCHI S.p.A., inscrita en la EUipo obtenida de <https://eipo.europa.eu/copla/certified/certificate/011606233> (folios 182 a 188 expediente principal).
3. Declaración jurada suscrita por Mattia Paruzza, director financiero (CFO) de Venchi S.P.A., traducida del idioma italiano al inglés y español, y debidamente apostillada, quien declaró que la marca se desarrolló desde 1878 y es de amplio conocimiento en el mercado mundial; agregó una lista de evidencia que, según indicó, consta en una memoria USB adjunta a la declaración (folios 193 a 212 y siguientes, expediente principal).
4. Certificación notarial de la página oficial de Instagram que direcciona a la página oficial de la empresa VENCHI S.p.A. en la que se ofrecen productos elaborados a base de chocolate con la marca VENCHI: <https://www.instagram.com/venchi1878/> (folios 25 a 29, legajo de apelación).
5. Certificación notarial de la página de Facebook que direcciona a la página oficial de la empresa VENCHI S.p.A. en la que se ofrecen productos elaborados a base de chocolate con la marca VENCHI: <https://www.facebook.com/VenchiHK/> (folios 31 a 35, legajo de apelación).
6. Certificación notarial de documento elaborado por la empresa italiana denominada certo., denominado VENCHI 1878 OCTOBER REPORT, sobre el reporte de interacciones de la marca VENCHI, en octubre de 2024, en la red social TikTok. El reporte refiere a estadísticas de participación de clientes o



usuarios de esa red social en relación con los productos marca VENCHI propiedad de VENCHI S.p.A. (folios 36 a 55 y 186 a 203, legajo de apelación).

Asimismo, y con el carácter de prueba para mejor resolver, mediante resolución de las 15:20 horas del 5 de junio de 2025, este Tribunal le previno a los apoderados especiales de VENCHI S.p.A. que aportaran certificaciones de documentos presentados o mencionados en su escrito de contestación de la audiencia concedida, prueba que consiste en lo siguiente:

7. Certificación notarial del documento COMPANY PROFILE OCTOBER 2021, de la página 1 a 26 en idioma original y de las páginas 27 a 52 en segmentos traducidos al idioma español (folios 87 a 139, legajo de apelación).
8. Certificación notarial del documento 2023 YEAR IN REVIEW, de la página 1 a 22 en idioma original y de las páginas 23 a 45 en segmentos traducidos al idioma español (folios 140 a 185, legajo de apelación).
9. Certificación notarial de la decisión tomada por la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea referente a la oposición interpuesta por VENCHI S.P.A. contra la marca “VEDAVENCHI” con su traducción al idioma español (folios 204 a 222, legajo de apelación).
10. Certificación notarial de la decisión tomada por el Ministerio de Empresa y Hecho en Italia de la Dirección General de Protección de la Propiedad Industrial, referente a la oposición interpuesta por VENCHI S.P.A. contra la marca “VESCHI” con su traducción al idioma español (folios 223 a 238, legajo de



apelación).

Analizada en forma integral la prueba aportada y detallada anteriormente, se demuestra que la marca del apelante ha alcanzado un posicionamiento en el mercado internacional y trayectoria que resulta imposible de ignorar para este Tribunal, esta marca tiene una amplia difusión en diversos medios de comunicación colectiva, destacando su presencia en redes sociales (Instagram, Facebook, TikTok). Esto se maximiza al tener en consideración que, con la popularización del Internet en la última década, las redes sociales comenzaron a ocupar un lugar central en la vida cotidiana de las personas, ganando gran parte de la atención de los consumidores. Tal hecho ha obligado a las empresas a crear estrategias para lograr un mejor posicionamiento ante sus clientes, tener una mayor visibilidad del negocio y aumentar las ventas.

En la actualidad, el mercadeo en redes sociales es una necesidad para las marcas, considerando que son los canales más utilizados por las personas para interactuar con el mundo; hay más de 5 mil millones de usuarios en todo el planeta, lo que representa más de la mitad de la población mundial, según consta en la siguiente página web: <https://marketing4ecommerce.net/cuales-redes-sociales-commas-usuarios-mundo-ranking/>, dato que según ahí mismo se indica, “ha aumentado un 4,1% durante el año pasado, con 206 millones de nuevos usuarios que comenzaron a utilizar las redes sociales por primera vez en el transcurso de 2024.”

Es así como este Tribunal, a través de la prueba aportada, ha podido determinar que la marca propiedad de VENCHI S.p.A. no solo



demuestra su antigüedad en el mercado, sino también la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción; en resumen, su notoriedad. De esta manera, seguidamente se analizará cada uno de los requisitos apuntados en relación con la prueba que consta en autos en relación con la marca VENCHI, propiedad de VENCHI S.p.A.:

1. La extensión de su conocimiento.

Las páginas oficiales de Instagram y Facebook por sí mismas, así como el enlace que cada una de ellas contiene, que redirecciona a la página oficial de la empresa VENCHI S.p.A. (www.venchi.com), en conjunto con el documento elaborado por la empresa denominada certo., sobre las interacciones del público con la marca VENCHI, en octubre de 2024, en la red social TikTok, muestran la participación de los usuarios de esas redes sociales en relación con los productos marca VENCHI, lo que permite determinar que la empresa y su actividad están altamente difundidos entre personas interesadas en productos como helados y otros, elaborados a base de chocolate, así como tiendas que ponen a disposición del público estos productos. Según el reporte elaborado por la empresa certo., con la publicación de 7 videos en octubre de 2024, la marca obtuvo 1.6 millones de visitas en TikTok; la audiencia en esa red social creció de 3.076 a 68.551 personas, obtuvieron 48.000 me gusta, 746 comentarios, 11 mil visitas al perfil y 1800 publicaciones compartidas, resultados que según el reporte “subrayan la continua participación y reconocimiento de nuestra comunidad por el contenido” (folios 200 y 201 del legajo de apelación).



En la prueba que se agrega a la declaración jurada rendida por Mattia Paruzza, director financiero (CFO) de Venchi S.P.A. constan además varios reportes de sobre el uso de la marca en Reino Unido y Brasil, perfil de la compañía en octubre de 2021, reportes de octubre, noviembre y diciembre de 2023, así como un reporte de prensa en Francia en 2023. Algunos de los documentos contienen enlaces a los que este Tribunal pudo acceder y que corresponden a publicidad y artículos en medios de comunicación, incluidas redes sociales, sobre el posicionamiento de la marca VENCHI alrededor del mundo.

2. La intensidad, ámbito de difusión y publicidad.

El sitio web de la empresa Venchi S.p.A., sus redes sociales, así como los documentos adjuntos a la declaración jurada suscrita por el director financiero de la compañía, analizados en conjunto, demuestran que la marca VENCHI se fundó en 1878 y se desarrolló inicialmente en Italia, especializada en la producción y distribución de chocolate, helados y dulces; la marca es hoy reconocida ampliamente en el mercado mundial, pues la empresa se encuentra presente en más de 70 países en ciudades como Milán, Roma, Londres, Hong Kong, Dubai y Nueva York, cuenta con más de 130 solicitudes y registros de marcas alrededor del mundo, tal es el caso de la solicitud acumulada a este expediente (2024-001434). Además, tal como se indicó en el punto anterior, la marca se ha difundido y publicitado de forma constante y en crecimiento, tanto en redes sociales como en medios de prensa (folios 193 a 212 y siguientes, expediente principal).

3. La antigüedad de la marca y su uso constante.

Mediante la declaración jurada aportada, los certificados de registro, los documentos denominados **COMPANY PROFILE OCTOBER 2021**,



y 2023 YEAR IN REVIEW y las resoluciones emitidas por la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea y la Dirección General de Protección de la Propiedad Industrial de Italia, se demuestra la antigüedad en el uso de la marca desde 1878, según su registro en Piamonte, Italia, por parte del pastelero chocolatero señor Silviano Venchi, registro que luego fue renovado o sustituido y además se ha realizado en múltiples oficinas de Propiedad Intelectual desde 2011. Además, la empresa VENCHI S.p.A., se ha preocupado por defender su marca de otras empresas que han intentado reproducirla y han obtenido resoluciones favorables debido al reconocimiento de la marca para los productos de la clase 30 (folios 193 a 212 y siguientes, expediente principal; 164 a 185 y 204 a 238, legajo de apelación).

4. Producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

Este Tribunal ha constatado la presencia de la marca en mercados de los distintos continentes como América, Asia, Europa, África y Oceanía; esto se desprende de los certificados de registro presentados, analizados en conjunto con las certificaciones notariales aportadas. Aunque no se demostró el uso de la marca VENCHI en Costa Rica, es consideración de este órgano que se le puede dar pie a la oposición con base en la notoriedad que en este acto se declara. En las certificaciones aportadas, el notario da una explicación del contenido de los documentos y se tradujeron partes relevantes que permiten tener por demostrado el hecho que con la marca se produce y ofrece para la venta helados y otros productos a base de chocolate, que existen diversas tiendas alrededor del mundo y que ello se traslada en mercadeo a través de las redes sociales, entre otros medios.



Algunos documentos aportados, sirven de apoyo y constituyen indicios para entender las características que conllevan a la notoriedad de la marca **VENCHI**, propiedad de **VENCHI S.p.A.**; en varios de ellos se incluyen enlaces a los que este Tribunal pudo ingresar para corroborar los hechos que con ello se pretenden demostrar; esto, de acuerdo con las facultades dadas por el artículo 34 del Reglamento Operativo de este Tribunal (decreto ejecutivo 43747 MJP), que le permite al Tribunal practicar las diligencias de prueba que considere necesarias, aún de oficio, para la resolución del asunto.

En definitiva, con la prueba existente se demuestra la notoriedad de la marca **VENCHI**, por lo que este Tribunal determina con claridad la extensión del conocimiento, intensidad y ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, considerando además que, al encontrarse a disposición del público el nombre del signo en redes sociales, se configura uno de los elementos esenciales para probar esa intensidad, ámbito de difusión, publicidad y grado de conocimiento que tiene en el comercio la marca analizada.

Del análisis exhaustivo de la prueba aportada en autos y principalmente en el legajo de apelación, se demuestran aspectos interesantes donde la publicidad resalta el conocimiento que de la marca poseen círculos conocedores de los sectores pertinentes del público, donde la empresa opositora **VENCHI S.p.A.**, comprueba en forma idónea que su marca es conocida por un amplio sector del público consumidor, que ha adquirido la característica de notoria y es altamente reconocida por las personas interesadas en el ámbito de lo relacionado con productos a base de chocolate como helados, pastelería y otros, así como los servicios de fabricación, producción,



comercialización y venta de ellos. En ese sentido se acogen los agravios expuestos por la empresa VENCHI S.p.A., respecto a la notoriedad de la marca VENCHI.

II. EN CUANTO A LA OPOSICIÓN PRESENTADA. Declarada la condición de notoriedad de la marca VENCHI propiedad de la compañía VENCHI S.p.A., y en atención a la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, es necesario determinar si la solicitud presentada por la señora Ana Mayela Alpízar Álvarez puede causar riesgo de confusión con la marca notoria del oponente. En este sentido, es preciso recordar lo que al respecto establece la Ley de marcas:

Artículo 8- Marcas inadmisibles por derechos de terceros.

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

[...]

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

De la norma transcrita se infiere claramente la legitimación que le



asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación, ampliados por el numeral 44, ya indicado *supra*.

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Intelectual deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, el Registro no inscribirá como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella.

Tomando en consideración lo citado se deben cotejar los signos en conflicto para determinar si existen semejanzas entre ellos capaces de crear confusión en el consumidor. Estos signos son:

Signos solicitados



Clase 30: helados.

Nombre comercial: establecimiento comercial dedicado a la



fabricación, producción, comercialización y venta de helados.

Marca notoria

VENCHI

Clase 30: helados, chocolate, cacao, bombones (pralines), barras de chocolate, chocolates, magdalenas (muffins), queques individuales (cup cakes), galletas, pasteles (petits fours), confitería, chocolate en polvo, cacao en polvo, bebidas a base de cacao, mezcla de chocolate caliente, helados comestibles, sorbetes (helados), helados, pasteles de helado, sándwiches de helado, barras de helado, mezclas para glaseado, jarabe de cobertura, cobertura de chocolate, helados con crema, frutas y nueces (sundaes), café, chocolate con sabor a café, bebidas a base de café, caramelos, barras de chocolate con avellanas, almendras y otros rellenos, cremas, para untar, a base de chocolate.

Clase 35: servicios de publicidad, servicios de gestión de negocios comerciales, servicios de administración de empresas, servicios de funciones de oficina, servicios de venta al por menor de chocolate, cacao, bombones (pralines), barras de chocolate, chocolates, magdalenas (muffins), queques individuales (cup cakes), galletas, pasteles (petits fours), confitería, chocolate en polvo, cacao en polvo, bebidas a base de cacao, mezcla de chocolate caliente, helados comestibles, sorbetes (helados), helados, pasteles de helado, sándwiches de helado, barras de helado, mezclas para glaseado, jarabe de cobertura, cobertura de chocolate, helados con crema, frutas y nueces (sundaes), café, chocolate con sabor a café, bebidas a base de café, caramelos, barras de chocolate con avellanas, almendras y otros rellenos, cremas, para untar, a base de chocolate,



servicios de venta al por menor o al por mayor de alimentos y bebidas.

Clase 43: servicios de restaurantes, servicios de restaurantes que preparan y sirven helados, servicios para proveer comidas y bebidas, restaurantes y cafeterías.

De lo anterior se desprende que, desde el punto de vista gráfico claramente la parte denominativa de los signos solicitados



presenta identidad con la marca notoria puesto que reproduce en su totalidad la denominación VENCHI que es el elemento preponderante en los signos, los cuales presentan el diseño de un círculo de color café dentro del cual se aprecia un cono con helado; debajo de ello se posicionan palabras “Venchi GELATOS”; el primero de los términos, con tipografía especial que resulta idéntica en su denominación y tipografía a la forma en que se presenta al público la marca extrajera oponente, lo cual se desprende de toda la prueba analizada con anterioridad. Tanto el diseño de los signos solicitados, como la palabra GELATOS, no son diferenciadores ni le proporcionan la carga distintiva necesaria para que el consumidor pueda percibirla de manera distinta a la marca notoria VENCHI, la cual, como se indicó, merece una protección reforzada.

Al presentarse tal semejanza gramatical, esta se replica en el ámbito fonético o auditivo pues su pronunciación y sonoridad es también idéntica en cuanto a la expresión “VENCHI”, por lo que el consumidor puede caer en riesgo de confusión al momento de adquirir los productos y servicios de uno u otro signo.



Desde el punto de vista ideológico, el término **VENCHI**, como se demostró, es el apellido del fundador de la empresa italiana oponente, Silvano Venchi; por otra parte, la locución GELATOS de origen italiano, significa HELADOS según su traducción al español accesible en <https://translate.google.com/?hl=es&sl=it&tl=es&text=gelatos%OA&op=translate>. Debido a que el elemento preponderante es un apellido, también existe riesgo de confusión desde este punto de vista conceptual, pues el consumidor pensará que el signo solicitado proviene del titular de la marca notoria.

Por otra parte, los productos y el giro comercial que se pretenden proteger con la marca (expediente 2023-10146) y el nombre



comercial (expediente 2023-10147) solicitado (helados, así como su fabricación, producción, comercialización y venta) se encuentran contenidos en el listado de productos de la marca notoria **VENCHI**, en **clases 30, 35 y 43**, pues ella presenta entre otros: helados, chocolate, cacao, servicios de venta al por menor de esos mismos productos y servicios de restaurantes que preparan y sirven helados, servicios para proveer comidas y bebidas, restaurantes y cafeterías (expediente 2024-1434).

Se infiere entonces que los signos buscan proteger productos, servicios y giros comerciales iguales y relacionados; de la misma naturaleza mercantil (helados y su comercialización); dirigidos al mismo tipo de consumidor; por ello, al existir una identidad gráfica, fonética e ideológica en el elemento preponderante **VENCHI**, así como una identidad y relación de los productos, servicios y consumidores,



es que existe una gran posibilidad de vinculación entre las marcas solicitadas y la oponente, declarada notoria en este mismo acto, lo que genera riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial entre los consumidores.

La notoriedad de la marca VENCHI prevé la posibilidad que el consumidor establezca un vínculo entre la marca solicitada y la marca notoria, entendiendo tal conexión como todo tipo de asociación mental entre los signos. Ante los signos notorios, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca notoria; por ello, debido al carácter notorio de VENCHI, se debe prohibir la utilización de signos iguales o similares, más allá de si los productos y servicios son idénticos o similares; determinar si procede tal prohibición, es más fácil en este caso pues, como se determinó, se trata de signos idénticos en su elemento preponderante, y de productos, servicios y giros comerciales de la misma naturaleza.

La protección de las marcas notorias no se agota en la prohibición del inciso e) del artículo 8 de la Ley de marcas, sino que va más allá, y obliga al Estado costarricense, mediante las autoridades competentes, como lo es este Tribunal, a proteger este tipo de signos de otras variables, como lo establece el artículo 44 de la ley citada y ampliamente mencionado: “...el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho.”

Del análisis anterior se desprende que la marca solicitada incurre en la prohibición contenida en los artículos 8 inciso e) y 44 de la Ley de



marcas, puesto que consiste en una reproducción de la marca reconocida como notoria en un Estado miembro del Convenio de París. Esa notoriedad de la marca VENCHI hace que concurra el riesgo de confusión o asociación empresarial, por lo tanto, debe ser denegado el registro de los signos pedidos por la señora **Ana Mayela Alpízar Álvarez**.

Pese a que la marca oponente no está registrada en Costa Rica ni se demuestra su uso anterior en este país, la publicidad en medios de prensa, así como la presencia en tiendas o centros comerciales y redes sociales permea al consumidor costarricense lo que podría causar riesgo de confusión y lesionar los derechos de la verdadera titular del signo.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las anteriores consideraciones, es criterio de este órgano colegiado que la marca VENCHI, propiedad de la empresa oponente VENCHI S.p.A. ha adquirido la condición de notoriedad pues así se demostró con la prueba analizada. Esta condición es reconocida en este acto en atención a lo establecido en el Convenio de París, el Acuerdo sobre los ADPIC y la Ley de marcas.

La condición de marca notoria del signo VENCHI, le permite a VENCHI S.p.A. oponerse al registro de los distintivos marcarios solicitados por



la señora **Ana Mayela Alpízar Álvarez** oposición que se debe declarar con lugar como consecuencia de la identidad de los



signos, capaz de crear confusión en el consumidor; por lo que los signos pedidos por la señora Alpízar Álvarez deben ser rechazados.

En relación con lo anterior, los agravios de la apelante deben ser acogidos.

Si bien el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió conforme a la documentación aportada en su momento, este Tribunal está facultado por el artículo 34 párrafo segundo de su Reglamento Operativo (decreto ejecutivo 43747 MJP), para diligenciar nuevos elementos probatorios, a partir de los cuales se pudo arribar a la conclusión de que la marca propiedad de **VENCHI S.p.A.**, es notoria y por ende le corresponde a esta la prelación en la obtención del derecho de exclusiva.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden: I. Se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la empresa **VENCHI S.p.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:05:35 horas del 7 de octubre de 2024, la que **se revoca** en su totalidad para que se reconozca la **notoriedad** de la marca **VENCHI**, propiedad de **VENCHI S.p.A.**, tramitada en el expediente 2024-1434. II. Se ordena la inscripción de la solicitud tramitada en el expediente 2024-1434, correspondiente a la marca de fábrica, comercio y servicios **VENCHI** en clases 30, 35 y 43 internacional. III. Se deniega



la inscripción de la marca y el nombre comercial solicitados por la señora **Ana Mayela Alpízar Álvarez**, en los expedientes 2023-10146 y 2023-10147. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. OO.42.55

MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.33