

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2016-0609-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio**

**(BINDI FANTASIA NEL DESSERT) (29, 30, 43)**

**SOCIETA`ITALIANA PRODOTTI S.I.P.A. S.P.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-7579)**

**Marcas y otros Signos**



***VOTO 0225-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cincuenta minutos del dieciocho de mayo del dos mil diecisiete.***

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-908-006, apoderado especial de la sociedad SOCIETA`ITALIANA PRODOTTI ALIMENTARI S.I.P.A. S.p.A., sociedad constituida bajo las leyes de Italia, domiciliada en Vía della Liberazione 1 20098 San Giuliano Milanese (Milàn) Italia, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:38:51 horas del 8 de noviembre del 2016.

***RESULTANDO***

***PRIMERO.*** Que mediante memorial presentado al ser las 14:14:29 horas del 8 de agosto del 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado Aaron Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la sociedad SOCIETA`ITALIANA PRODOTTI ALIMENTARI S.I.P.A.

S.p.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios  *fantasia nel dessert*, en las siguientes clases:

Clase 29 Internacional: *Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.*

Clase 30 Internacional: *Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos; especias); hielo, natural o artificial; productos para sazonar; aromatizantes, que no sean aceites esenciales; aromatizantes para café; bebidas a base de cacao; bebidas a base de café; bebidas a base de chocolate; bebidas a base de té; galletas; bollitos; budines; caramelos blandos; gofres; chocolate; galletas saladas [crackers]; pan queques; macarons [productos de pastelería]; tortas [pasteles]; edulcorantes naturales; empanadas [pastel salado]; pasta de azúcar [producto de confitería]; mousses de postre [productos de confitería]; productos de pastelería; pastas alimenticias; pimienta, pizzas; pimentón (producto para sazonar) refrigerios a base de cereales; sorbetes [helados]; salsa de tomate; refrigerios a base de arroz; tartaletas.*

Clase 43 Internacional: Servicios de restauración (alimentación); servicios de hospedaje temporal; agencias de alojamiento (hoteles, pensiones); servicios de cafés; servicios de cafeterías; alquiler de alojamiento temporal; servicios de comedor; servicios de pensiones (hostería); restauración [comidas]; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de hotelería; servicios de bar, catering; servicios de motel; bares de comidas rápidas [snack-bars].

**SEGUNDO:** Que al ser las 13:40:21 horas del 19 de octubre del 2016, la representación de SOCIETA ITALIANA PRODOTTI ALIMENTARI S.I.P.A. S.p.A., limita sus productos para que se consigne de la siguiente manera:

Clase 29 Internacional: jaleas, confituras, compotas, todos ellos relacionados con la fabricación de postres.

Clase 30 Internacional: té, cacao y sucedáneos del café; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; aromatizantes, que no sean aceites esenciales; aromatizantes para café; bebidas a base de cacao; bebidas a base de café; bebidas a base de chocolate; bebidas a base de té; galletas; bollitos; budines; caramelos blandos; gofres; chocolate; galletas saladas [crackers]; pan queques; macarons [productos de pastelería]; tortas [pasteles]; edulcorantes naturales; empanadas [pastel salado]; pasta de azúcar [producto de confitería]; mousses de postre [productos de confitería]; productos de pastelería; pizzas; refrigerios a base de cereales; sorbetes [helados]; refrigerios a base de arroz; tartaletas; todos ellos relacionados con la fabricación de postres.

Clase 43 Internacional: Servicios de restauración (alimentación); servicios de cafés; servicios de cafeterías; servicios de comedor; restauración [comidas]; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de bar, catering; bares de comidas rápidas [snack-bars], todos ellos relacionados con la fabricación de postres, en clase 43 internacional.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:38:51 horas del 8 de noviembre del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada*”.

**CUARTO.** Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 13:49:48 horas del 15 de noviembre del 2016, el licenciado Aaron Montero Sequeira, representante de SOCIETA`ITALIANA PRODOTTI ALIMENTARI S.I.P.A. S.p.A., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

**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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.

*Redacta la Juez Mora Cordero, y;*

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial



, registro 218973, cuyo titular es AUTO MERCADO, S.A., inscrita el 1 de junio del 2012, en clase 49 internacional, para proteger y distinguir: “Un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de supermercado, incluyendo la venta de todo tipo de productos comestibles, pan, repostería (dulce o salada), carnes, aves, pescados y mariscos, frutas, vegetales, productos enlatados y en conserva; productos de higiene personal y para limpieza de la casa y para limpieza en general y similares; víveres, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, licores, vinos, toda clase de abarrotos y productos alimenticios en general, ya sean elaborados o no” (v.f. 10 expediente principal y 21 legajo de apelación).

- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial VINDI, registro 218978, cuyo titular es AUTO MERCADO, S.A., inscrita el 1 de junio del 2012, en clase 49 internacional, para proteger y distinguir: “Un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de supermercado, incluyendo la venta de todo tipo de productos comestibles, pan, repostería (dulce o salada), carnes, aves, pescados y mariscos, frutas, vegetales, productos enlatados y en conserva; productos de higiene personal y para limpieza de la casa y para limpieza en general y similares; víveres, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, licores, vinos, toda clase de abarrotos y productos alimenticios en general, ya sean elaborados o no” (v.f. 12 expediente principal y 23 legajo de apelación).

- 3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la señal de propaganda



, registro 223681, cuyo titular es AUTO MERCADO, S.A., inscrita el 18 de diciembre del 2012, en clase 50 internacional, para proteger y distinguir: “Todo tipo de servicios de supermercado, incluyendo la venta de todo tipo de comestibles, pan, repostería (dulce o salada), carnes, aves, pescados y mariscos, frutas, vegetales, productos enlatados y en conserva; productos de higiene personal y para limpieza de la casa y para limpieza en general y similares; víveres, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, licores, vinos, toda clase de abarrotos y productos alimenticios en general, ya sean elaborados o no” (v.f. 14 expediente principal y 24 legajo de apelación).

- 4- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la señal de propaganda



, registro 223480, cuyo titular es AUTO MERCADO, S.A., inscrita el 14 de diciembre del 2012, en clase 50 internacional, para proteger y distinguir: “Todo tipo de servicios de supermercado, incluyendo la venta de todo tipo de comestibles, pan, repostería (dulce o salada), carnes, aves, pescados y mariscos, frutas, vegetales, productos enlatados y en conserva; productos de higiene personal y para limpieza de la casa y para limpieza en general y similares; víveres, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, licores, vinos, toda clase de abarrotos y productos alimenticios en general, ya sean elaborados o no. Relacionada con el nombre comercial VINDI, registro 218978” (v.f. 16 expediente principal y 26 legajo de apelación).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial es del criterio de determinar la inadmisibilidad por razones extrínsecas toda vez que el signo solicitado causa confusión con los signos registrados, y se deriva una identidad en los productos a proteger en clase 29 y 30 y los servicios de la clase 35 internacional, al amparo del artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apoderado registral de la sociedad en cuestión, indica que no es correcta la



afirmación de que la marca **fantasia nel dessert** carece de elementos distintivos que la particularicen, pues según el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, debe valorarse la posibilidad real de asociación que exista entre la marca registrada y el signo que se pretende registrar, no se debe centrar en el hecho de que un producto al tener canales de distribución semejantes, va a causar confusión en el consumidor. De igual forma, manifiesta que su marca no cae en ninguna de las prohibiciones contempladas en el artículo 8 de la Ley de Marcas y que se refiere a la inadmisibilidad por razones intrínsecas, más bien, se denota que la marca no es descriptiva, ni genérica y no lleva a error al consumidor, siendo susceptible de inscripción registral; por ello al hacer el análisis de la teoría de la visión en conjunto, la marca es distintiva y debe ser analizada como un todo y no desmembrando sus partes. Que su marca va dirigida a un mercado en el cual se especifica la fabricación de postres, independientemente sean vendidos en diversos supermercados, restaurantes, entre otros, por tanto los productos no pueden ser objeto de confusión con establecimientos comerciales con la denominación VINDI, ya que NO se relacionan pues además existe la grase “fantasía el dessert” y diseño que la hace distintiva de los nombres comerciales y señales de propaganda registradas. Alega que la comparación hecha por el Registrador es extraña y errónea, ocurriendo inexistencia del riesgo fonético, ideológico y gráfico, pues no se da ninguno de los requisitos para que la solicitud de inscripción incurra en las causales de inadmisibilidad de la Ley de Marcas.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo

intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo de su origen empresarial. El artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es claro al indicar que ese derecho intangible es:

***“...Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.***

Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal.

***“...Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso...”***

Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los artículos que elige.

Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de todo signo marcario, al determinar que éste debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así, entonces, es condición fundamental para que un signo se pueda registrar, que ostente ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales o similares que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya citada.



De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser principalmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; tal es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión con productos similares.




Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer *que la marca no desempeñaría su papel diferenciador* y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Entre los agravios del apelante se indica, que su marca no recae en ninguna de las prohibiciones contempladas en el artículo 8 de la Ley de Marcas, más bien se denota que la marca no es descriptiva, ni genérica y no lleva a error al consumidor, siendo susceptible de inscripción registral; por ello al hacer el análisis de la teoría de la visión en conjunto, la marca es distintiva y debe ser analizada como un todo y no desmembrando sus partes. Sin embargo, realizado el cotejo, de las marcas que nos ocupan, partimos de lo siguiente:

|                     |   |   |                     |
|---------------------|---|---|---------------------|
| <p><i>Signo</i></p> |  |  | <p><b>VINDI</b></p> |
|---------------------|---|---|---------------------|





| <i>Registro</i>                | <i>Solicitada</i>  | <i>Registrada</i>  | <i>Registrada</i>  |
|--------------------------------|--|--|--|
| <i>Marca</i>                   | <i>Fábrica, Comercio y Servicios</i>   | <i>Nombre comercial</i>  | <i>Nombre comercial</i>  |
| <i>No.</i>                     | <i>-----</i>   | 218973   | 218978   |
| <i>Protección y Distinción</i> | <p><b>Clase 29:</b> jaleas, confituras, compotas, todos ellos relacionados con la fabricación de postres.</p> <p><b>Clase 30:</b> té, cacao y sucedáneos del café; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; aromatizantes, que no sean aceites esenciales; aromatizantes para café; bebidas a base de cacao; bebidas a base de café; bebidas a base de chocolate; bebidas a base de té; galletas; bollitos; budines; caramelos blandos; gofres; chocolate; galletas saladas [crackers]; pan queques; macarons [productos de pastelería]; tortas [pasteles]; edulcorantes naturales; empanadas [pastel salado]; pasta de azúcar [producto de confitería]; mousses de postre [productos de confitería]; productos de pastelería; pizzas; refrigerios a base de cereales; sorbetes [helados]; refrigerios a base de arroz; tartaletas; todos ellos relacionados con la fabricación de postres.</p> <p><b>Clase 43:</b> Servicios de restauración (alimentación); servicios de cafés; servicios de cafeterías; servicios de comedor; restauración [comidas]; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de bar, catering; bares de comidas rápidas [snack-bars], todos ellos relacionados con la fabricación de postres, en clase 43 internacional.</p> | Un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de supermercado, incluyendo la venta de todo tipo de productos comestibles, pan, repostería (dulce o salada), carnes, aves, pescados y mariscos, frutas, vegetales, productos enlatados y en conserva; productos de higiene personal y para limpieza de la casa y para limpieza en general y similares; víveres, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, licores, vinos, toda clase de abarrotos y productos alimenticios en general, ya sean elaborados o no | Un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de supermercado, incluyendo la venta de todo tipo de productos comestibles, pan, repostería (dulce o salada), carnes, aves, pescados y mariscos, frutas, vegetales, productos enlatados y en conserva; productos de higiene personal y para limpieza de la casa y para limpieza en general y similares; víveres, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, licores, vinos, toda clase de abarrotos y productos alimenticios en general, ya sean elaborados o no |
| <i>Clase</i>                   | <b>29, 30 y 43</b>   | <b>49</b>  | <b>49</b>  |

|                                |  |  |   |
|--------------------------------|--|--|---|
| <i>Titular</i>                 | <b>SOCIETA ITALIANA PRODOTTI ALIMENTARI S.I.P.A. S.p.A.</b>  | <b>AUTO MERCADO, S.A.</b>  | <b>AUTO MERCADO, S.A.</b>   |
| <i>Signo</i>                   |   |   |    |
| <i>Registro</i>                | <i>Solicitada</i>  | <i>Registrada</i>  | <i>Registrada</i>   |
| <i>Marca</i>                   | <i>Fábrica, Comercio y Servicios</i>   | <i>Señal de Propaganda</i>   | <i>Nombre comercial</i>   |
| <i>No.</i>                     | -----  | <b>223681</b>  | <b>223480</b>   |
| <i>Protección y Distinción</i> | <p><b>Clase 29:</b> jaleas, confituras, compotas, todos ellos relacionados con la fabricación de postres.</p> <p><b>Clase 30:</b> té, cacao y sucedáneos del café; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; aromatizantes, que no sean aceites esenciales; aromatizantes para café; bebidas a base de cacao; bebidas a base de café; bebidas a base de chocolate; bebidas a base de té; galletas; bollitos; budines; caramelos blandos; gofres; chocolate; galletas saladas [crackers]; pan queques; macarons [productos de pastelería]; tortas [pasteles]; edulcorantes naturales; empanadas [pastel salado]; pasta de azúcar [producto de confitería]; mousses de postre [productos de confitería]; productos de pastelería; pizzas; refrigerios a base de cereales; sorbetes [helados]; refrigerios a base de arroz; tartaletas; todos ellos relacionados con la fabricación de postres.</p> <p><b>Clase 43:</b> Servicios de restauración (alimentación); servicios de cafés; servicios de cafeterías; servicios de comedor; restauración [comidas]; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de bar, catering; bares de comidas rápidas [snack-bars], todos ellos relacionados con la fabricación de postres, en clase 43 internacional.</p> | <p>Todo tipo de servicios de supermercado, incluyendo la venta de todo tipo de comestibles, pan, repostería (dulce o salada), carnes, aves, pescados y mariscos, frutas, vegetales, productos enlatados y en conserva; productos de higiene personal y para limpieza de la casa y para limpieza en general y similares; víveres, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, licores, vinos, toda clase de abarroses y productos alimenticios en general, ya sean elaborados o no</p> | <p>Todo tipo de servicios de supermercado, incluyendo la venta de todo tipo de comestibles, pan, repostería (dulce o salada), carnes, aves, pescados y mariscos, frutas, vegetales, productos enlatados y en conserva; productos de higiene personal y para limpieza de la casa y para limpieza en general y similares; víveres, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, licores, vinos, toda clase de</p> |

|                |   |                           |  |
|----------------|---|---------------------------|--|
|                |   |                           | abarrotes y productos alimenticios en general, ya sean elaborados o no. Relacionada con el nombre comercial VINDI, registro 218978 |
| <i>Clase</i>   | <b>29, 30 y 43</b>  | <b>50</b>                 | <b>49</b>  |
| <i>Titular</i> | <b>SOCIETA ITALIANA PRODOTTI ALIMENTARI S.I.P.A. S.p.A.</b> | <b>AUTO MERCADO, S.A.</b> | <b>AUTO MERCADO, S.A.</b>  |

Del cotejo correspondiente, entre la marcas de fábrica, comercio y servicios solicitada con los

nombres comerciales y señales de propaganda inscritos  VINDI,  y



respectivamente, corresponden a marcas mixtas (excepto el registro 218978 que es únicamente denominativo) los demás constan de elementos figurativos y tipográfica diferentes, aunque coinciden con el factor tópico cual es el termino **Vindi** inscrito y escrito con la letra **uve** (o ve corta), mientras que la marca solicitada se escribe **Bindi**, con la letra **be** grande o labial, sin que generen mayor diferencia, Desde el punto de vista fonético, la vocalización de las letras “b” y “v” es la misma, no poseen diferencia, se pronuncia igual Bindi/Vindi, donde el impacto sonoro al ser escuchado por el consumidor prácticamente es el mismo, y tanto la silaba VIN de Vindi y BIN de Bindi se vocalizan igual, existiendo por ende una identidad a nivel fonético; de igual forma, las palabras “fantasia nel dessert” no otorga ningún tipo de distinción relevante, por lo que es factible que el público consumidor pueda confundirse, en el sentido que al momento de visualizar las marcas y escuchar la vocalización de las mismas, podría pensar que está en presencia de un mismo distintivo.

Ideológicamente, el significado de la marca solicitada “*bindi fantasia nel dessert*” que traducido al español significa “*bindi fantasia del postre*”, el cual le informa al consumidor, tomando en cuenta el manejo promedio que el costarricense tiene del idioma inglés, que los productos y servicios a distinguir y proteger son para fabricación de postres, lo cual no le ofrece ninguna aptitud distintiva.

En relación a los productos que busca proteger la marca solicitada, existe una gran posibilidad del riesgo del confusión por asociación en cuanto a los productos que comercializa dentro del establecimiento comercial y los que se pretende proteger, cuáles van dirigidos al mismo consumidor que podrá creer que pertenecen al mismo titular cuando no es así, aunado a que son los mismos canales de distribución y medios de comercialización los utilizados en estos productos y servicios. Concluyendo que la posibilidad de confusión no solo radica en los signos cotejados sino que de igual forma con los productos y servicios propuestos.

Considera este Tribunal que los agravios esgrimidos por el apelante no establecen un argumento que permite la coexistencia de las marcas, pues como fue visto, el elemento preponderante BINDI es similar a la marca inscrita, pues al analizarse en forma global y conjunta ambos signos



marcarios, puede precisarse que el signo *fantasia nel dessert* que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas, pues aunque no pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional, si pudiera producirse un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos le atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador, desnaturalizándose la función principal de una marca.

Por eso, la distintividad se convierte en un requisito indispensable en el signo marcario para su protección e inscripción, permitiéndole al consumidor elegir un determinado producto, de entre

una gama de bienes de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. No advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo, que le otorga el registro o la inscripción de una marca, su derecho a la exclusividad (artículo 25 Ley de Marcas).

”. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: ***“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”***. (Lobato, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a), b) y d) de la Ley de Marcas y Signos Distintivos

Por las razones antes indicadas, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Aaron Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la sociedad SOCIETA`ITALIANA PRODOTTI ALIMENTARI S.I.P.A. S.p.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:38:51 horas del 8 de noviembre del 2016, la que se confirma en todos sus extremos.

***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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteada por el licenciado Aaron Montero Sequeira, apoderado especial de la sociedad SOCIETA`ITALIANA PRODOTTI ALIMENTARI S.I.P.A. S.p.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:38:51 horas del 8 de noviembre del 2016, la que en este acto *se confirma*. Se deniega la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios



**fantasia nel dessert** para las clases 29, 30 y 43 internacional. 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. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

***MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marcas con falta de distintividad***

***Marca descriptiva***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***