

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1077-TRA-PI-107-11

Solicitud de registro como marca del signo PICCOLINI

Barilla G e R Fratelli – S. p. A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4081-2005)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1180-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas quince minutos del dieciséis de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, representando a la empresa Barilla G e R Fratelli – Società Per Azioni, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Italiana, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y cinco minutos, cincuenta y cuatro segundos del treinta de noviembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha tres de junio de dos mil cinco, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa Barilla G e R Fratelli – S. p. A., solicitó se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **PICCOLINI**, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, galletas y confitería, helados comestibles,

miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), salsas, especias, hielo, lista que fue posteriormente limitada a arroz, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, galletas, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias.

SEGUNDO. Que por resolución de las quince horas, treinta y cinco minutos, cincuenta y cuatro segundos del treinta de noviembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado.

TERCERO. Que en fecha diecisiete de diciembre de dos mil diez, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

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, 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución, se tiene por probado el registro de las siguientes marcas:

- 1- De fábrica **PICOLINA** a nombre de Exportadora Mercantil Agro-Industrial S.A. (EXPRO), registro N° 170029, vigente hasta el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, para distinguir en clase 30 de la nomenclatura de Niza harinas y preparaciones hechas con cereales, especialmente galletas (folios 56 y 57).

2- De fábrica y comercio **NICOLINI** a nombre de Alicorp S.A., registro N° 114935, vigente hasta el treinta de julio de dos mil diecinueve, para distinguir en clase 30 de la nomenclatura de Niza fideos, arroz, harina, galletas (folios 58 y 59).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que las semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos, aunado a la identidad en los productos, impiden la coexistencia registral, rechaza la solicitud de inscripción de la marca **PICCOLINI**. Por su parte la representación de la empresa apelante alega que si **PICOLINA** y **NICOLINI** han coexistido en el mercado, ahora también puede coexistir **PICCOLINI**, ya que presenta suficientes elementos diferenciadores, y que se protegen productos distintos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO. Al referirse el tema bajo estudio a la contradicción planteada entre marcas inscritas y un signo solicitado, debe este Tribunal avocarse a realizar el cotejo marcario entre los signos, según las reglas que, **numerus apertus**, establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento). Para ello, se muestran los signos confrontados en el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Marca inscrita	Signo solicitado
PICOLINA	NICOLINI	PICCOLINI
Productos	Productos	Productos
Clase 30: harinas y	Clase 30: fideos, arroz,	Clase 30: arroz, harinas y

preparaciones hechas con cereales, especialmente galletas	harina, galletas	preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, galletas, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias
---	------------------	--

Observando dicho cuadro, y lejos de la afirmación del apelante sobre lo distinto de los productos bajo cotejo, vemos como más bien algunos de ellos son idénticos, sea que se repiten tanto en la lista solicitada como en las que expresan las marcas registradas: arroz, harinas y preparaciones hechas con cereales, galletas; mientras que los demás están íntimamente relacionados por tratarse todos de productos dirigidos a la alimentación humana, con una naturaleza de origen vegetal, preparados para consumir o conservar, o para mejorar el sabor de otros alimentos, tal y como expresa la nota explicativa que acompaña el listado de las clases de la novena Clasificación de Niza, por lo que la posibilidad de registro queda librada a la diferencia que pueda existir entre los signos bajo cotejo.

Siguiendo los criterios de comparación reglamentariamente sugeridos antes indicados, tenemos que a nivel gráfico los signos son del tipo literal, compuestos únicamente por letras las que conforman una sola palabra, y el signo propuesto comparte con cada uno de los signos cotejados siete letras colocadas en idéntica posición, sean P I C O L I N e I C O L I N I, lo cual hace que a nivel gráfico exista similitud. A nivel fonético las palabras también suenan de forma muy parecida, PICCOLINI y PICOLINA tan solo se diferencian por el sonido de su última vocal, y respecto de NICOLINI solo por su letra inicial, por lo tanto en dicho nivel también se puede afirmar que las amplias similitudes sobrepasan a la escasa diferencia entre los signos; máxime cuando “piccolini” y “nicolini” terminan en letra i, lo cual no es usual en idioma español, por lo tanto es un elemento que recoge y transmite una buena parte de la carga de aptitud distintiva de la marca inscrita, y al repetirse en el signo solicitado hace que dicho elemento pese de forma negativa en la solicitud bajo estudio. Además de lo indicado, y pese a

que el solicitante, al presentar su solicitud, indica que el signo propuesto es de fantasía y en dicho sentido no presenta su traducción, esto no es así, ya que la palabra “piccolini” corresponde a una palabra del idioma italiano cuyo significado en español es “pequeños”, siendo entonces ideológicamente idéntica a la marca inscrita “picolina”, ya que dicha palabra, agregándole una doble “c”, corresponde al italiano para significar “pequeña”. Entonces, las similitudes e identidades apuntadas en los tres niveles de comparación gráfico-fonético-ideológico, impiden que se pueda dar el registro solicitado, no siendo de recibo el argumento expuesto por el apelante, en el sentido de que si las marcas previamente inscritas han podido coexistir, también lo podrá la ahora propuesta, ya que cuando éstas se inscribieron fueron confrontadas con su específico marco de calificación decidiéndose por su registrabilidad, siendo que ante la actual solicitud su marco de calificación le impide acceder al registro, puesto que los derechos previos de terceros se lo impiden. Por lo anterior, se debe declarar sin lugar el recurso de apelación, confirmando la resolución venida en alzada.

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, 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 sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Barilla G e R Fratelli – Società Per Azioni, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y cinco minutos, cincuenta y cuatro segundos del treinta de noviembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma para que se deniegue la inscripción como marca del signo PICCOLINI en la clase 30 de la nomenclatura

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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36