

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-1118-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “BELLA ITALIA”

AGRITALIA S.R.L, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 5230-09)

Marcas y otros Signos

VOTO No 126-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas diez minutos del diez de febrero de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos cuatrocientos setenta, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **AGRITALIA S.R.L**, una sociedad organizada y existente conforme a leyes de Italia, domiciliada en Centro Direzionale Fabb E/2, Sc.A-Nápoles, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta y cinco minutos y trece segundos del once de agosto de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de junio de dos mil nueve, el Licenciado Jorge Tristán Trelles en representación de la compañía **AGRITALIA S.R.L**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la



inscripción de la marca de fábrica y de comercio , en clase **29** de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “Vegetales en conserva, secos y cocidos; aceites y grasas comestibles; concentrado de tomate; tomates sin cáscara; jugo de tomate para cocinar “ y en clase **30** de la Nomenclatura internacional para proteger y distinguir “Arroz, harina y preparaciones hechas de cereales, pan repostería y confitería pasta seca, fideos al huevo, pasta estabilizada, pasta rellena, ñoquis, pizza, vinagre, salsas, especias y condimentos; salsa de tomate, salsas listas para consumo “

SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas treinta y cinco minutos y trece segundos del once de agosto de dos mil nueve, resolvió: *“POR TANTO: (...) SE RESUELVE: se declara el abandono de la solicitud de inscripción de referencia, y se ordena el archivo del expediente....”*

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el apoderado especial de **AGRITALIA S.R.L**, de calidades indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de setiembre de dos mil nueve, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse este caso de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, declara el abandono de la solicitud de



la marca de fábrica y de comercio “ en clase 25, argumentando que conforme a lo dispuesto por los artículos 7 inciso m) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que señala que no podrá ser registrada como marca un signo que reproduzca o imite total o parcialmente, el escudo, la bandera y otro emblema y como en este caso la denominación de cualquier Estado sin contar con la autorización de la autoridad competente del Estado, conforme lo señalado por el artículo 9 inciso i) de la citada ley, son muy claros en el sentido de que para reproducir una denominación de un país se requiere la autorización de la autoridad competente y siendo que el Registro realizó en dos ocasiones la prevención del requisito indicado y habiendo transcurrido el plazo señalado, sin que el solicitante cumpliera con la prevención de referencia, el Registro procedió a declarar el abandono de la solicitud de la marca indicada, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apoderado especial **AGRITALIA S.R.L.**, destacó en su escrito de expresión de agravios que la razón social de su representada es **AGRITALIA**, es decir una compañía de origen italiano que lleva el nombre de su país como parte de su razón social, y que por esa razón se ha hecho utilización del país de origen como nombre de la marca además de que las



marcas debe ser analizadas como un conjunto indivisible y no por cada elemento que la conforma, es decir cada elemento por separado, que al observar la marca se puede notar que ésta hace un uso muy particular de varios términos que conllevan a una combinación específica de esos términos dentro de un diseño especial, por lo que considera inapropiado que el Registro pretenda rechazar esta marca por la inclusión de la palabra **ITALIA**, dentro del diseño, sin tomar en consideración los otros elementos que conforman el signo y obviando que la marca es de origen italiano.

TERCERO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2°, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa el requisito básico para determinar la registrabilidad de un signo, conforme lo establece el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas

CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Una vez planteadas las consideraciones generales anteriores, en relación al caso concreto, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la



inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y de comercio “”, en clases 29 y 30, fundamentado en los artículos 7 inciso m) y 9 inciso i) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En el caso de referencia estamos ante un signo denominativo, con su respectivo diseño



formado por los términos “**BELLA ITALIA**”, dicho signo consiste en un paisaje campestre, donde se observa una hacienda, sobre ella en un rectángulo de color rojo, con bordes de color negro y amarillo y se lee la frase “**BELLA ITALIA**”, en letras estilizadas de color blanco y dentro de la “B”, se aprecia la forma de Italia y la segunda “i” de Italia está punteada por un sol y debajo del conjunto descrito pero inserto en un rectángulo en su parte inferior se mira otro rectángulo con los colores verde, blanco y rojo y si se toma en cuenta la realidad del consumidor promedio, puede concluirse que el término “**BELLA ITALIA**”, con el cual inicia el signo que pretende el registro, constituye el factor tópico, lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor al identificar la marca, por ser Italia un término reconocido, por tratarse de un país en este caso Europeo, no logra imprimirle al signo la distintividad requerida como para que no exista la probabilidad de confusión, pues tanto en su impresión gráfica, fonética e ideológica, lo que el signo hace es evocar la idea de que los productos provienen de Italia y más bien por el

contrario, su utilización puede llevar a los consumidores a percibir que el servicio prestado es de índole oficial, o avalado por las autoridades de ese país..

En este sentido, el Registro de la Propiedad Industrial, aplica al registro solicitado el literal m) del artículo 7º, dicho literal dispone que una marca no puede consistir en una reproducción de una denominación de cualquier Estado y por su parte el inciso i) del artículo 9º de la citada Ley de Marcas puntualiza que una solicitud de registro deberá contener “(...) *i) Los documentos o las autorizaciones requeridos en los casos previstos en los incisos m), n) y p) del artículo 7 y los incisos f) y g) del artículo 8 de la presente ley, cuando sea pertinente*” y como se señaló el signo en cuestión requiere para su inscripción, aportar la autorización de la autoridad competente del Estado, en este caso de las autoridades del gobierno de Italia. En el presente caso el Registro de la Propiedad Industrial realizó dos prevenciones al solicitante con base en lo dispuesto en los artículos 7 inciso m) y 9 inciso i) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ya señalada, y siendo que el apoderado de **AGRITALIA S.R.L.**, no cumplió dentro del plazo conferido al efecto, con las prevenciones del caso, el a quo procedió a declarar el abandono de la marca solicitada.

Dicho lo anterior este Tribunal, dentro del estudio global realizado, avala la resolución del a quo ya que efectivamente el signo propuesto se encuentra en el supuesto prohibitivo contenido en el inciso m) del artículo 7º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prohíbe el registro de un signo que “*Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, **denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.***” (destacado en negrita no es del texto original).

Nótese que dentro del conjunto de elementos que conforman el signo marcario, se distingue el nombre de un Estado, Italia, elemento establecido en el inciso transcrito, como uno de los elementos que no pueden ser objeto de registración sin la debida autorización. La prohibición



que contempla el citado inciso m), en este caso es absoluta, puesto que los nombres de Estados como lo es el país Italia, no son susceptibles de ser registradas en sí mismas, ni total ni parcialmente, ni tampoco podrá consentirse como un elemento accesorio de un conjunto marcario sin la autorización de las autoridades competentes para ello. Doctrinariamente, se expone que el propósito de la prohibición “... *obedece al hecho de que se trata de distintivos que se verían demeritados en la imagen que representan, normalmente ligada a intereses oficiales y hasta patrios, independientemente que su utilización podría repercutir en que el consumidor optara por un producto, en perjuicio de sus equivalentes, por el hecho de que pareciera avalado por un símbolo oficial.*” (JALIE DARÉ, (Mauricio), **Aspectos Legales de las Marcas en México, Editorial SISTA, 1991, página, 41**).

Consecuentemente, estima este Tribunal, que la inclusión del nombre “**BELLA ITALIA**” en el signo no le aporta ninguna distintividad y, por el contrario, su utilización puede llevar a los consumidores a percibir que el servicio prestado es de índole oficial, o avalado por las autoridades de ese país. Bajo tales consideraciones, el signo solicitado no puede considerarse distintivo, de ahí que sea aplicable además para sustentar el rechazo del recurso interpuesto, la disposición contenida en el inciso g) del artículo 7º de la Ley de cita, el cual prohíbe realizar un registro que “*No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*”

Por consiguiente, las argumentaciones de la recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica



y comercio “**BELLA ITALIA**”, , no goza de la suficiente aptitud para identificar los productos en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irreregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, Apoderado Especial de la compañía **AGRITALIA S.R.L**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta y cinco minutos y trece segundos del once de agosto de dos mil nueve, la cual se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de mayo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, Apoderado Especial de la compañía **AGRITALIA S.R.L**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta y cinco minutos y trece segundos del once de agosto de dos mil nueve, la cual se confirma. 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 para



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

MSc. Norma Ureña Boza