



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2025-0511-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO**

**NONINO DISTILLATORI S.R.L., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2025-7874)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**



## **VOTO 0231-2026**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas treinta y ocho minutos del dieciséis de abril de dos mil veintiséis.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por **MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, mayor, abogada, cédula de identidad número 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la empresa **NONINO DISTILLATORI S.R.L.**, sociedad existente conforme a las leyes de Italia, domiciliada en Via Aquileia, 104 I-33050 Hamlet Percoto, Pavia Di Udine (UD) Italy, Italia; contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:04:00 horas del 11 de septiembre de 2025.

**Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La licenciada **MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, en su condición de apoderado



especial de la empresa NONINO DISTILLATORI S.R.L., presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio  para proteger y distinguir en clase 33 internacional: Bebidas alcohólicas (salvo cervezas); esencias alcohólicas; aguardiente de orujo de uva protegido por la denominación de origen “grappa”; aquavit [aguardiente]; licores; aguardientes; bebidas alcohólicas; bebidas destiladas; licores de hierbas; destilados de frutas; bebidas destiladas con extractos naturales y frutas; cócteles; cócteles alcohólicos y aperitivos alcohólicos a base de grappa, aquavit, licor, brandy, bebidas espirituosas, bebidas destiladas que contienen extractos naturales y frutas, licores de hierbas y destilados de frutas. (subrayado es propio).

A folio 6 del expediente principal se le previene al solicitante que debe eliminar de la lista de productos “GRAPPA”, lo anterior ya que corresponde a derechos de terceros por ser una denominación de origen protegida, según registro de Indicaciones geográficas, número 228465, cuyo titular es el ISTITUTO NAZIONALE GRAPPA y solicitado en clase 47 internacional para Bebidas espirituosas, inscrita desde el 10 de julio de 2013.

Mediante resolución dictada a las 12:04:00 horas del 11 de septiembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual archiva la solicitud en vista que el solicitante no cumplió con la limitación de la lista de productos, al no eliminar la palabra “GRAPPA”.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la licenciada MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en la condición indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación, expresando como agravios lo siguiente:



Indica que GRAPPA es un licor de origen italiano, especialmente del norte del país. Es famoso en ese país porque es usado como un digestivo y se toma en pequeñas cantidades. La grappa era antiguamente un licor rústico del campo, pero hoy en día —gracias a destilerías como Nonino— se ha convertido en un producto gourmet, de alta calidad y reconocimiento internacional.

La contribución de productores italianos de aguardiente, entre ellos la destilería Nonino, condujo al reconocimiento de la GRAPPA como Indicación Geográfica Italiana y a su inscripción en el correspondiente registro nacional con fecha 13 de febrero de 2008.

Señala que no se pretende solicitar la protección de la denominación en virtud de la existencia en una multiplicidad de países europeos o Italia, sino más bien demostrar el hecho de que de manera antojadiza y muy arbitraria la Oficina de Marcas no pretende otorgarle el derecho marcario que le corresponde a su representada y que va en contra de un correcto análisis marcario, por cuanto, parece altamente improbable pensar que en Italia, de donde es la denominación de origen, las marcas de su cliente sí están registradas.

Indica que en Costa Rica existen marcas que incluyen dentro de sus productos en clase 33 una denominación geográfica.

Manifiesta que, en oficinas de marcas acreditadas, tales como la EUIPO y la OMPI, han admitido al registro – incluso en tiempos recientes – marcas de la solicitante que incluyen, dentro de la relación de productos, la mención «grappa».



El producto «GRAPPA», en la clase 33, no puede ser eliminado de la relación de productos, al no implicar en absoluto una infracción de los derechos vinculados con la Indicación Geográfica n.º 22846, toda vez que en dicha relación se ha indicado de manera correcta y expresa que se trata de una denominación de origen protegida.

Se debe sanear el proceso aplicando proporcionalidad de la pena en relación con la falta y el archivo de la marca.

Adjunta certificado sin legalizar que autoriza a la empresa Nonino Distillatori s.r.l., a utilizar el nombre “Grappa”.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hechos con este carácter que son de relevancia para el dictado de la presente resolución, los siguientes:

1. A folio 26 del legajo de apelación el solicitante indica que se presentó ante el Registro de origen la delimitación de productos correspondiente a la marca de mérito para que en adelante se lea de la siguiente manera:

Bebidas alcohólicas (salvo cervezas); Esencias alcohólicas; aguardiente de orujo de uva protegido por la denominación de origen; aquavit [aguardiente]; licores; aguardientes; bebidas alcohólicas; bebidas destiladas; licores de hierbas; destilados de frutas; bebidas destiladas con extractos naturales y frutas; cócteles; Cócteles alcohólicos y aperitivos alcohólicos a base de aquavit, licor, brandy, bebidas espirituosas, bebidas destiladas que contienen extractos naturales y frutas, licores de hierbas y destilados de frutas. (subrayado es propio).


2. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la indicación geográfica “GRAPPA”, bajo el registro 228465



inscrita desde 10 de julio de 2013, para distinguir en clase 47: bebidas espirituosas, cuya titularidad ostenta ISTITUTO NAZIONALE GRAPPA.

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

**CUARTO. SOBRE EL 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.** El Registro de la Propiedad Intelectual, archivó la inscripción del signo , argumentando que la marca incluye en clase 33 **GRAPPA**, que se refiere a una indicación geográfica, lo que puede crear confusión al consumidor.

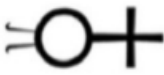
Como se desprende de los hechos probados, el apelante presentó ante el Registro una delimitación de productos correspondiente a la marca de mérito para que en adelante se lea de la siguiente manera:

Bebidas alcohólicas (salvo cervezas); Esencias alcohólicas; aguardiente de orujo de uva protegido por la denominación de origen; aquavit [aguardiente]; licores; aguardientes; bebidas alcohólicas; bebidas destiladas; licores de hierbas; destilados de frutas; bebidas destiladas con extractos naturales y frutas; cócteles; Cócteles alcohólicos y aperitivos alcohólicos a base de



aquavit, licor, brandy, bebidas espirituosas, bebidas destiladas que contienen extractos naturales y frutas, licores de hierbas y destilados de frutas.

Del documento en mención se colige que la empresa solicitante de la

marca  no cumplió con la eliminación de la frase protegido por la denominación de origen, lo que acarrea el incumplimiento de lo solicitado por el Registro. Si bien el solicitante eliminó el término "grappa", mantuvo en la lista de productos "*aguardiente de orujo de uva protegido por la denominación de origen*", que es precisamente lo que se conoce como "grappa".

Por otra parte, debe hacer notar esta instancia que la marca solicitada no cuenta con una autorización legalizada, que la acredite como un signo que cumple con los requerimientos para emplear la denominación de origen, y con la frase protegida en su listado de productos no se tiene certeza que se está utilizando un producto que pueda usar esta denominación de origen protegida, cumpliendo el pliego de condiciones y el aval del consejo regulador.

Considera esta instancia que el solicitante con dicha limitación ha incurrido en un error técnico sustancial. Al mantener la frase "*protegido por la denominación de origen*", aunque haya excluido la palabra "Grappa", sigue intentando apropiarse de una categoría de protección jurídica que no le corresponde y que induce a error al consumidor sobre la naturaleza y calidad del producto, ya que no demuestra un ligamen o autorización por parte del titular.



La marca no puede contener indicaciones que engañen al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza o las características del producto. Al declarar que es una denominación de origen sin serlo (o sin demostrar autorización), el solicitante está atribuyendo al producto una "calidad superior" o un "control oficial" inexistente.

Un particular no puede incluir esta frase en el detalle de productos de su marca si no ha demostrado que su producto pertenece a una Denominación de Origen reconocida y que cuenta con la certificación y autorización respectiva del Consejo Regulador. La eliminación parcial (solo del nombre "Grappa") no subsana el vicio, ya que la estructura de la frase sigue pretendiendo una protección especial que el registro no logró tener por validado, por lo que deben rechazarse los agravios expuestos sobre este punto.

Relacionado al agravio de la existencia de registros que incluyen términos de denominaciones de origen protegidas, así como registro de otras oficinas, este agravio debe ser rechazado, ya que de forma reiterada este Tribunal ha mantenido que cada caso debe valorarse con sus particularidades, y no resulta vinculante las inscripciones previas o en otras jurisdicciones.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, en su condición de apoderada especial de la empresa **NONINO DISTILLATORI S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 12:04:00 horas del 11 de septiembre de 2025, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.



## **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por **MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, en su condición de apoderada especial de la empresa **NONINO DISTILLATORI S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 12:04:00 horas del 11 de septiembre de 2025, la en este acto se confirma en todos sus extremos. 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**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Cristian Mena Chinchilla**

**Gilbert Bonilla Monge**

**Norma Ureña Boza**



**mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB**

**Descriptores**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**