



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0870-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio: “CITROFRUT (DISEÑO)” (32)

GRUPO PROEZA S.A. DE C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 10520-09)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1024-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Priscilla Ureña Duarte**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, Sabana Oeste, de la Casa Liberacionista doscientos metros al norte y cincuenta metros al oeste, en su condición de apoderada especial administrativa de **GRUPO PROEZA S.A. DE C.V.**, sociedad de nacionalidad Mexicana, GRP-setecientos cincuenta mil cuatrocientos uno-PA seis, domiciliada en Avenida Constitución número cuatrocientos cinco PTE. Colonia Centro, Monterrey, N.L. México, C.P. sesenta y cuatro mil, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y tres minutos, cuarenta y ocho segundos del veinticuatro de agosto de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de octubre de dos mil nueve, la Licenciada **Priscilla Ureña Duarte**, de calidades y condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**CITROFRUT (DISEÑO)**”, en clase **32** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: los productos de cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. La lista de productos indicada fue limitada por



la representación referida a: “Bebidas y zumos de frutas que no sean de limón o naranja, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas que no sean de limón o naranja”, tal y como consta al folio treinta y cuatro del expediente.

SEGUNDO. Que los edictos de ley para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días siete, ocho y once de enero de dos mil diez, en las Gacetas números cuatro, cinco y seis.

Que la Licenciada **Eugenia Carazo Golcher**, mayor, casada, abogada, vecina de San Rafael de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-ciento ochenta y ocho-cuatrocientos treinta y siete, en representación de la empresa **EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L.** se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**CITROFRUT (DISEÑO)**” en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la representación **GRUPO PROEZA S.A. DE C.V.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, treinta y tres minutos, cuarenta y ocho segundos del veinticuatro de agosto de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) Se declara con lugar la oposición planteada por **EUGENIA CARAZO GOLCHER**, en carácter de apoderada de **EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS S.R.L.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**CITROFRUT**”, en clase 32 Internacional, presentada por **PRISCILLA UREÑA DUARTE**, en su calidad de apoderada de **GRUPO PROEZA S.A. DE C.V.**, la cual se deniega*”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de octubre de dos mil diez, la Licenciada **PRISCILLA UREÑA DUARTE**, en representación de **GRUPO PROEZA S.A. DE C.V.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución dictada por este Tribunal a las trece horas con treinta minutos del veintidós de noviembre de dos mil diez, expresó agravios.



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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como elenco de Hechos Probados, el establecido en el considerando Primero de la resolución recurrida, que por su orden encuentra fundamento al folio 3 y 9, y 55 al 58 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, por considerar, que las marcas enfrentadas son similares a nivel gráfico y fonético que pueden generar que el consumidor caiga en error al momento de adquirir el producto en el establecimiento, sobre todo por tratarse de productos similares que se encuentran protegidos dentro de la misma clase.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente, en su escrito de agravios expresó, que a raíz de la oposición limitó expresamente su solicitud y excluyó los jugos de cualquier tipo, y que consta del expediente correspondiente y de la contestación a la oposición, este punto no fue considerado por el Registrador. Aduce, que aún y cuando ambas marcas en pendencia se ubican



dentro de la misma clase 32 por la diferencia de productos pueden perfectamente coexistir registralmente de acuerdo al criterio mantenido por la doctrina, el Registro de Marcas y este mismo Tribunal sin posibilidad de confusión al público consumidor, porque hay diferencias gráficas y fonéticas.

Desde un punto de vista *gráfico o visual*, salta a la vista que la marca inscrita-mixta, “**Cifrut Citrus Punch (DISEÑO)**”, y la solicitada-mixta, “**CITROFRUT (DISEÑO)**”, acaban siendo, en términos ortográficos, sumamente parecidas, pues gráficamente la única diferencia sustancial entre la marca inscrita y solicitada lo es la letra “**TRO**” en la solicitada, ambas inician con la letra “**CI**”, y terminan con la palabra “**FRUT**”, debido a que su pronunciación es similar, siendo que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra para el consumidor.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista *fonético o auditivo*, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera semejante, por lo que al no existir diferencia en cuanto a la pronunciación; ya que ambas palabras suenan muy parecidas, el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, es decir, topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las expresiones que conforman los signos cotejados tienen una fonética similar. Y desde un punto de vista *ideológico o conceptual*, como ambos signos resultan de fantasía carecen de significado de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, no pueden ser asociados conceptualmente a algún objeto conocido, por lo cual entre una y otra marca no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.

La identidad gráfica y fonética encontradas entre el signo solicitado y el inscrito corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que: “(...) *el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la*



marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunn y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro". (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109), de tal forma, tenemos, que la marca solicitada carece de elementos individualizadores que permitan su identificación, situación que pone en riesgo al consumidor, por no existir la distintividad marcaria básica que permita la coexistencia registral de ambos signos, ello, en virtud de la semejanza apuntada anteriormente.

Conforme lo expuesto, este Tribunal no comparte lo manifestado por la recurrente, cuando en su escrito de expresión de agravios señala que las marcas enfrentadas son gráfica y fonéticamente diferentes.

Aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico y fonético, por tal circunstancia, este Tribunal arriba a la conclusión que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alza, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, con el agravante que los productos que distingue la marca inscrita **"Cifrut (DISEÑO)"**, a saber, ***bebidas que contengan los cítricos: naranja y/o limón***, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, y los productos que aspira proteger la marca **"CITROFRUT"** solicitada, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, los productos de ***cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas***, no obstante, aún y cuando la sociedad solicitante y recurrente limita la lista inicial a: ***"Bebidas y zumos de frutas que no sean de limón o naranja, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas que no sean de limón o naranja"***, tal y como consta al folio treinta y cuatro del expediente, los productos de una y otra marca siguen siendo de una



misma **naturaleza alimenticia “bebidas”**, y se relacionan entre sí, por lo que podría haber una similitud real en el consumidor, quien podría confundirse acerca de un mismo origen empresarial de tales productos, pues puede pensar que hay conexión entre los titulares de ambos signos distintivos, y por ende, lejos de aportar aptitud distintiva en el signo solicitado, llama a confusión a los consumidores y competidores, que es lo que justamente se pretende evitar con las prohibiciones contenidas en el numeral 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 de 6 de enero de 2000, y 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65 de 4 de abril de 2002, de ahí, que este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro en la resolución recurrida.

En razón de lo expuesto, cabe indicar, que el artículo 1° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaría es: *“...proteger efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores”*, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor. En este sentido, la doctrina señala 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. De este modo, si no existe dicho riesgo de confusión mediato sobre el origen empresarial, no existe un riesgo de asociación y pueden convivir las marcas en conflicto.”* (LOBATO (Manuel) Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, página 288)

CUARTO. Así las cosas, este Tribunal arriba a la conclusión que la marca inscrita y solicitada, son marcas similares gráfica y fonéticamente y que su eventual coexistencia implicaría alguna suerte de confusión del público consumidor, por lo que son aplicables los literales **a) y b) del**



artículo 8 de la Ley de Marcas, y el **inciso e) del artículo 24** del Reglamento a esa ley, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otra marca inscrita, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009 publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Priscilla Ureña Duarte**, en su condición de apoderada especial administrativa de **GRUPO PROEZA S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y tres minutos, cuarenta y ocho segundos del veinticuatro de agosto de dos mil diez, la que en este acto 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 lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Jorge Enrique Alvarado Valverde



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR. 00.41.36