



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0753-TRA-PI

Oposición a solicitud de marca “XPLOSION”

ALICORP S.A., Apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de origen 13733-07)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1222-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las nueve horas cinco minutos del cinco de octubre de dos mil nueve.

Recurso apelación presentado por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-532-390, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALICORP S.A.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Perú, domiciliada en Av. Argentina 4793 Carmen Legua Reynoso Callao, Lima, Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintinueve minutos y cincuenta y seis segundos del diecisiete de abril de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 6 de noviembre de 2007, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, de calidades antes indicadas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**XPLOSION**” (**DISEÑO**), escrito en letras estilizadas, para proteger y distinguir “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura,



polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”, en clase 30 de la Nomenclatura Internacional. Se reservan los colores azul, naranja y amarillo.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de agosto de 2008, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa **CADBURY IRELAND LTD.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las trece horas, veintinueve minutos y cincuenta y seis segundos del diecisiete de abril de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar con lugar la oposición interpuesta y denegar el registro solicitado, resolución que fue apelada mediante escrito presentado el 15 de mayo de 2009 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad **CADBURY IRELAND LTD.**, se encuentra inscrito el signo distintivo “**EXPLOSION REFRESCANTE**”, bajo el acta de registro número 158022, desde el 3 de mayo de 2006 y



hasta el 3 de mayo de 2016, para proteger Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, confituras, pastillas, dulces, goma de mascar, confites no medicados. (Ver folio 49)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “**XPLOSION**” (**DISEÑO**), con fundamento en el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y por cuanto, según lo estimó dicho Registro el elemento preponderante -sea **EXPLOSION**- en ambos signos es similar o casi idéntico, presentando similitud gráfica, fonética e ideológica, además, se pretende proteger los mismos productos y pertenecen a la misma clase, lo que podría causar riesgo de confusión en el consumidor sobre el origen empresarial de los productos.

Por su parte, el recurrente al momento de apelar la resolución venida en alzada, consignó, en lo que interesa, lo siguiente: “... *Me apersono a entablar formal **RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO**, ante el Tribunal Registral Administrativo, contra la resolución, de las 13 horas y 29 minutos del 17 de Abril del 2009, dictada en el expediente de la solicitud de la marca; **XPLOSION (DISEÑO)**, en clase 30, EXP.NO. 2007-0013733./ NOTIFICACIONES:...*” (ver folio 43). Posteriormente, una vez conferida la audiencia de ley, mediante resolución de las trece horas con treinta minutos del cinco de agosto de dos mil nueve, no se apersono ante este Órgano. Ante dicha situación, es claro para este Tribunal que no existe un verdadero interés, por parte de la sociedad recurrente, de combatir algún punto de la resolución impugnada



CUARTO. SOBRE EL FONDO. No obstante lo anterior, en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, impone a este Órgano a conocer sobre el fondo del asunto planteado, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al declarar con lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa CADBURY IRELAND LTD. contra la solicitud de inscripción de la marca “XPLOSION” (DISEÑO), en clase 30 de la nomenclatura internacional.

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 marcaria 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. Asimismo, 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, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos (artículo 24 inciso f) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, tener por configurada la prohibición relativa de registro del artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas citada. Si los productos están relacionados o son los mismos, como en el caso bajo examen (similares productos-misma clase), las marcas deberán diferenciarse lo suficiente para no causar confusión, lo cual no se advierte en el presente caso.

QUINTO. Una vez examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir “XPLOSION” (DISEÑO), solicitado como una marca mixta en letras especiales con bordes



azules de fondo amarillo y anaranjado, colores sobre los que se hace reserva al igual que su disposición, con la inscrita denominativa “**EXPLOSION REFRESCANTE**”, este Tribunal, estima, que entre los signos cotejados se presenta identidad gráfica, fonética e ideológica capaz de inducir a error a los consumidores. Nótese, que en las marcas confrontadas el término **EXPLOSION** resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor al solicitar el producto, siendo con respecto al carácter gráfico, que se presenta similitud en grado de confusión, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son similares, en la inscrita la palabra explosión ocupa el primer plano y bajo ella la palabra refrescante como adjetivo calificativo. La coexistencia, en ambas marcas, del vocablo explosión conlleva también a una similitud en su pronunciación ya que la letra X y las letras EX al inicio poseen un sonido en su pronunciación muy similar y por ende en su audición y aspecto ideológico, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone. En cuanto al tipo especial de grafía y disposición de colores, que conforma la pretendida marca, no logra una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad que la ley exige a todo signo que solicite la protección registral.

Además, las marcas protegen productos de la clase 30 de la Nomenclatura Internacional, lo cual podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor al pretender amparar la marca solicitada productos idénticos y relacionados con los distinguidos por la inscrita.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, en representación de la empresa ALICORP S.A.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintinueve minutos, cincuenta y seis segundos del diecisiete de abril de dos mil nueve, la cual se confirma.



SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, en representación de la empresa ALICORP S.A.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintinueve minutos, cincuenta y seis segundos del diecisiete de abril 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 lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.