

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1098-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “PREMIUM SABOREX”

SABOREX DE MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8064-05)

Marcas y otros signos

VOTO N° 151-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con quince minutos del quince de febrero del dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora **Sandra Alfaro Rojas**, mayor, casada, secretaria, con oficina en Plaza Roble, Edificio Los Balcones, Guachipelín, Escazú, titular de la cédula de identidad número seis-ciento cincuenta y uno-trescientos setenta y seis, en su condición de apoderada de la sociedad **SABOREX DE MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de México y domiciliada en Santillán, Municipio de Tequisquiaopán, CP 023000, Querétaro, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, tres minutos, veintiún segundos del cuatro de agosto del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de octubre del dos mil cinco, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, mayor, divorciado, con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Los Balcones, Escazú, San José, en su condición de gestor oficioso de la sociedad **SABOREX DE MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, solicitó la inscripción de la marca de



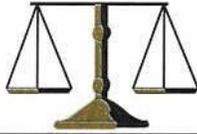
fábrica y comercio “**PREMIUM SABOREX**”, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: carne, pescado, aves, caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas, cocidas, jaleas y mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las ocho horas, tres minutos, veintiún segundos del cuatro de agosto del dos mil nueve, le previno a la señora Sandra Alfaro Rojas, de calidades y condición dicha al inicio que en ese Registro se encuentra registrada la marca “**PREMIUM**” bajo el número de registro número 133894 y que protege y distingue: “frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas”, en clase 29 , y que la solicitada pretende proteger y distinguir, entre otras cosas, “frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas”.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas, tres minutos, veintiún segundos del cuatro de agosto del dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *POR TANTO* / Con base en las razones expuestas, (...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)**”

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de setiembre del dos mil nueve, la señora **Sandra Alfaro Rojas**, en condición de apoderada de la empresa **SABOREX DE MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las nueve horas del primero de diciembre del dos mil nueve, expresó agravios.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de



rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por hecho probado relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**PREMIUM**”, bajo el registro número **133894**, en Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la empresa **FRUTAS SECAS S.A.**, cédula de persona jurídica número 3-101-057969-34, inscrita desde el 27 de junio de 2002 y vigente hasta el 27 de junio del 2012, y que protege y distingue: “frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas.” (Ver folios 36 y 37).

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 IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso en concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca “**PREMIUM SABOREX**”, dado que el considerando tercero y cuarto de la resolución venida en alzada, establece que el signo que se pretende inscribir “**PREMIUM SABOREX**” y el signo inscrito “**PREMIUM**”, buscan proteger y distinguir productos idénticos en la misma clase internacional, siendo que existe una innegable similitud gráfica y fonética que puede inducir a error o confusión al público consumidor, lo que atentará contra el principio de distintividad de la marca e impedirá el cumplimiento de las finalidades propias de la misma, razones por las cuales debe denegarse la solicitud presentada.



Por su parte, la representación de la empresa recurrente en el escrito de agravios señala que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece en el artículo 7 que no podrá ser registrada como marca la forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica, y por lo tanto al establecer esta prohibición se está refiriendo a que este tipo de signos son de uso común por ser términos inapropiables. Los diccionarios y páginas relacionadas con Internet definen premium como una característica superlativa, que da referencia a “algo” de alta calidad, por lo que consideran que el Registro está errado en su razonamiento, ya que en primera instancia no debió registrar una marca genérica como la palabra “premium” sola. Señala, que la marca de su representada la incorpora de forma correcta, sin que cause confusión para el consumidor. La marca PREMIUM SABOREX se analiza como un todo e incorpora todos los elementos necesarios para ser considerada como marca, siendo que en ningún momento produce riesgo de confusión con la marca mencionada por el A-quo, ya que para ese caso se tendría que prohibir el término Premium en todas las marcas que existen en el mercado.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes gráfica y fonética entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 y 24 incisos a) y e) del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002.

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.



La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

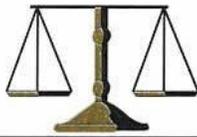
La normativa marcaría es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Se infiere de lo anterior, que de lo que se trata, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son: Marca inscrita “**PREMIUM**”, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza y la marca solicitada “**PREMIUM SABOREX**”, en la misma clase internacional, corresponde destacar que desde un punto de vista gráfico, salta a la vista que la marca inscrita “**PREMIUM**” y la solicitada “**PREMIUM SABOREX**”, acaban siendo similares entre sí, constituyéndose el término “**PREMIUM**”, como el factor tópico y predominante denominativamente hablando y que la expresión “**SABOREX**”; no establece ninguna diferencia que las haga disímiles entre sí, más bien denotaría una extensión de la marca “**PREMIUM**” inscrita, comprobándose la ausencia de distintividad, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra. Es necesario indicar, que ese elemento predominante, entendido como aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, es recogido por la doctrina al establecerse que: *“Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el*

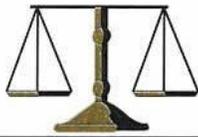


público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...” (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, **Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, p.p. 315 y 316**).

Derivado de la semejanza recién destacada en el factor predominante, desde un punto de vista fonético o auditivo, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera idéntica, por lo que resulta a todas luces imposible su coexistencia registral.

Desde un punto de vista ideológico, en ambos casos ambas marcas nos remiten a una misma idea, por cuanto la marca propuesta “**PREMIUM SABOREX**” ofrece al público consumidor el mismo concepto ideológico que contiene la marca inscrita, donde la palabra “**PREMIUM**” tal y como lo indica la solicitante a folio uno del expediente, se traduce como “**SUPERIOR SABOREX**”, de ahí, que el término “**PREMIUM**” puede llevar a confusión a los consumidores y competidores, siendo que éstos pueden asociar los productos a un mismo origen empresarial, por lo cual entre una y otra marca no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna distintividad.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, tal y como fue sostenido en la resolución venida en alzada, las similitudes existentes entre las marcas impide el registro de la marca solicitada, por cuanto corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**PREMIUM**”. Además, cabe manifestar, que desde la óptica de los productos, tenemos que la marca solicitada pretende proteger y distinguir en **clase 29**, a saber, *carne, pescado, aves, caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas y mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasa y comestibles*, siendo que los productos subrayados unos son **idénticos** y otros **relacionados** con los productos que distingue en **clase 29** la marca inscrita, pues nótese, que ésta protege y distingue, según

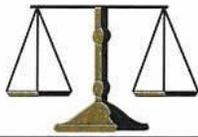


consta a folios treinta y seis y treinta y siete del expediente frutas y legumbres en conserva secas y cocidas, aspecto, que podría causar confusión en los consumidores, al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, con lo cual se comprueba el riesgo de confusión en el consumidor así como el riesgo de asociación de los productos en cuanto a su origen empresarial. Al coexistir ambas marcas en el mercado, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y minando los esfuerzos de los empresarios por distinguir sus productos, lo cual va en contra de los artículos 8, literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos .

Además, existe la posibilidad de que pueda coincidir la exposición de los productos en los puntos de venta, ferias agrícolas o comerciales, centros de distribución y otros lugares en donde se expeden al público, que podría traer la confusión de ese público consumidor, al momento de escoger el producto, ya que el tipo de consumidor es el mismo, y consecuentemente, es alta la probabilidad de que los signos distintivos sean confundidos, todo lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas, que dispone: *“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”*.

Como consecuencia del riesgo de confusión destacado en líneas atrás, considera relevante esta Instancia traer a colación lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, que dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello.”



SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. En base a lo expuesto, este Tribunal concluye que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**PREMIUM SABOREX**” se quebrantaría con ello lo estipulado en los artículos **8 incisos a) y b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, **24 incisos a) y e)** del Reglamento a esa Ley, máxime que los productos de la marcas solicitada e inscrita son algunos idénticos y otros relacionados y están íntimamente relacionados con su giro comercial y con el mercado al que van dirigidos, no siendo posible la coexistencia entre ambas marcas en el comercio ya que perturbaría el derecho de elección del consumidor, al causar un evidente riesgo de confusión y riesgo de asociación. Es por eso, que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por la empresa apelante, por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Sandra Alfaro Rojas**, en su condición de apoderada de la sociedad **SABOREX DE MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, tres minutos, veintiún segundos del cuatro de agosto del dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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 que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Sandra Alfaro Rojas**, en su condición de apoderada de la sociedad **SABOREX DE MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en



contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, tres minutos, veintiún segundos del cuatro de agosto del dos mil nueve, la cual 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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33