



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-1229-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de Fábrica y Comercio “VITTA” (DISEÑO) (29)**

**SIGMA ALIMENTOS S.A. DE C.V, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 3856-06)**

**Marcas y Otros Signos**

## ***VOTO N° 412-2010***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las ocho horas con veinticinco minutos del tres de mayo del dos mil diez.***

***Recurso de apelación*** presentado por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, mayor de edad, casado una vez, abogado, vecina de San José, cédula de identidad número uno- quinientos cincuenta y ocho – doscientos diecinueve, en su condición de Apoderado General de la empresa **SIGMA ALIMENTOS S.A. DE C.V**, organizada y existente bajo las leyes de México con domicilio en Nuevo León México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con tres minutos y treinta y cinco segundos del diecisiete de setiembre del dos mil nueve.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de mayo de dos mil seis, Licenciado **Luis Pal Hegedus**, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio **“VITTA” (DISEÑO)**, en clase 29 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: Carnes



Frías y Embutidos.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con tres minutos y treinta y cinco segundos del diecisiete de setiembre del dos mil nueve, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de octubre del dos mil nueve, el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, en representación de la empresa **SIGMA ALIMENTOS S.A. DE C.V**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 13 de enero del 2010, expresó agravios.

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

*Redacta el Juez Rodríguez Jiménez , y;*

#### **CONSIDERANDO**

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



1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la empresa **VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED** se encuentra inscrita la marca de fábrica y de comercio “**VITA**”, bajo el acta de registro número 192482 desde 17 de julio del 2009 vigente hasta el 17 de julio del 2019, para proteger y distinguir : Leche, bebidas de leche y tofú, leche de frijol de soya en forma líquida y sólida, productos alimenticios con base de frijol de soya, en Clase 29 de la nomenclatura internacional. (Ver folios 38 al 41).

**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 rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**VITTA**” (**DISEÑO**), con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término similar a la marca inscrita “**VITA**”, que se desprende de su análisis y cotejo que es un signo inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto ambos protegen productos similares en la misma clase internacional existiendo similitud gráfica y fonética con el signo inscrito que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos pudiendo afectar el derecho de elección del consumidor y minando el esfuerzo de los empresarios por proteger y distinguir sus productos.

Por su parte, la empresa apelante, en el escrito de expresión de agravios, argumentó que la marca “**VITTA**” (**DISEÑO**) se acompaña de un diseño novedoso que la convierte en una marca mixta susceptible de inscripción y la marca inscrita no se acompaña de ningún elemento figurativo. Agrega además el recurrente que tanto la marca inscrita como la solicitada protegen productos diferentes aunque los mismos se clasifican en la misma clase internacional, así como que la empresa solicitante y la inscrita pueden coexistir y ejemplo de esto es que la



marca registrada “**VITA SABOR QUE CONSIENTE**” propiedad de su representada y “**VITA**” lo han hecho.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante así como de la prueba aportada y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria 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.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que tanto la marca inscrita “**VITA**”, que es denominativa y la solicitada “**VITTA**” (**DISEÑO**), de carácter mixto, pero en la cual prevalece la parte denominativa, presentan tales similitudes que impiden su coexistencia en el mercado.

Realizada la confrontación de la marca solicitada “**VITTA**” y la inscrita “**VITA**”, observa este Tribunal que el término **VITA** está conformado por un sólo vocablo que por ende produce una única percepción por parte de los consumidores, y si le agregamos la relación que existe entre los productos, ya que los protegidos con la marca solicitada pertenecen a la misma



familia que los de la marca inscrita, a saber, productos alimenticios, se advierte entre ellas una similitud gráfica y fonética que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

En relación al aspecto gráfico, el elemento distintivo y único de la marca inscrita es el término “VITA”, de ahí que este común elemento entre ambas, configura una similitud visual. La coexistencia de tal término conlleva también a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone.

**QUINTO.** En esta comparación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación entre los productos que pretenden proteger con la solicitada y los amparados por la ya inscrita.

Analizado el signo “VITTA” como marca de fábrica y de comercio en clase 29 con la inscrita “VITA”, también en la misma clase, en cuanto a los productos a proteger, se muestran similitudes entre ellos, pues los productos que protege la marca inscrita, conforme lo señalado en el considerando primero son: Leche, bebidas de leche y tofú, leche de frijol de soya en forma líquida y sólida, productos alimenticios con base de frijol de soya, y al tratarse de productos alimenticios, no cabe duda que van a ser confundidos con los de similar naturaleza que pretende proteger la marca solicitada.

**SEXTO.** Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo por cuanto se arriba a la conclusión de que existen más semejanzas que diferencias, no existiendo una distinción suficiente que permita



su coexistencia registral, de tal forma que el acompañamiento del diseño a la marca solicitada no produce suficiente distintividad que elimine el riesgo de confusión en el que podría caer el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos relacionados a los que están identificados en el Registro de la Propiedad Industrial con la marca que se encuentra inscrita, ya que como bien señala el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas: *“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”*. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita. Asimismo, a pesar del hecho de que la empresa solicitante invoque que existen antecedentes en los cuales se debe apoyar el Registro para establecer la posible coexistencia entre la marca solicitada y la registrada debemos decir que la inscripción de la marca **“VITA SABOR QUE CONSIENTE”** se hizo aplicando el marco de calificación establecido en ese momento, el cual no es compartido actualmente.

**SETIMO. LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con tres minutos y treinta y cinco segundos del diecisiete de setiembre del dos mil nueve, la cual se confirma.



**OCTAVO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, en representación de la empresa **SIGMA ALIMENTOS S.A. DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con tres minutos y treinta y cinco segundos del diecisiete de setiembre del 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.**

*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 INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**