

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0971-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “SOALE” DISEÑO

GLORIA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 13246-07)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No.517-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las diez horas con diez minutos del veinticinco de mayo de dos mil nueve.

Recurso apelación presentado por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, mayor de edad, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno- quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la empresa **GLORIA, S. A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Perú, domiciliada en Av. República de Panamá N° 2461, La Victoria, Lima, Perú, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas, ocho minutos, veintidós segundos del diez de setiembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diecinueve de octubre de dos mil siete, el Licenciado Harry Zurcher Blen, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SOALÉ” DISEÑO, para proteger y distinguir bebidas de soya y jugos con sabor a durazno, en clase 32 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que mediante auto de las siete horas, cuarenta y siete minutos y veintitrés segundos del trece de junio de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial le comunicó al solicitante del registro que se encontraba inscrita la marca “SOLÉ” de SIGMA ALIMENTOS, S.A. DE C. V., en clase 32, quien se pronunció con relación a la objeción señalada y la Dirección de la referida Dependencia, mediante la resolución de las diez horas, ocho minutos y veintidós segundos del diez de setiembre de dos mil ocho, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de octubre de dos mil ocho, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta 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. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad SIGMA ALIMENTOS, S.A. DE C. V., se encuentra inscrito el signo distintivo “**SOLÉ**”, bajo el acta de registro número 180549, desde el 3 de octubre de 2008 y hasta el 3 de octubre de 2018, para proteger cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas, especialmente bebidas de soya, en Clase 32 de la nomenclatura internacional. (Ver folios 31 al 32).

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 “**SOALÉ**” 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 “**SOLÉ**”, presentándose así similitud gráfica y fonética, denotando falta de distintividad en el signo propuesto, lo que podría causar riesgo de confusión en el consumidor, por lo que no es posible darle el registro correspondiente.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios, la empresa apelante argumentó que la marca solicitada cumple todos los requisitos para su protección registral, se distingue de la inscrita por ser una marca mixta que cuenta con un elemento extra de distintividad y se circunscribe a identificar jugo de soya con sabor a durazno siendo esa la percepción que va a tener el consumidor, por lo que, las marcas no son semejantes y nulo el riesgo de confusión; solicitando que se revoque la resolución apelada y se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca “**SOALÉ**” (DISEÑO).

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA SOLICITADA. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**SOALÉ**” **DISEÑO**, con la marca inscrita “**SOLE**”, 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, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca de fábrica o de comercio debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, tal prohibición, se establece en protección del público consumidor. En este sentido, se 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.”* (LOBATO, Manuel **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 288**).

De forma que, lo que la legislación marcaria pretende es evitar la confusión, prohibiéndose el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, lo cual se lleva a cabo a través del examen de fondo que realiza el Registro de la Propiedad Industrial. En referencia a este examen, el Dr. Fernández Novoa indica: *“...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función*

diferenciadora...” (FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos, “Fundamentos del Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., España, 1984, p.p. 199 y ss).

QUINTO. Con base en lo anterior, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca de fábrica y comercio solicitada “**SOALÉ**” **DISEÑO** como signo mixto, guarda semejanza gráfica y fonética con la marca inscrita “**SOLÉ**” con tipografía especial, capaz de inducir a error a los consumidores, lo que por sí es motivo para denegar los agravios planteados por la empresa apelante.

Del estudio comparativo entre las marcas, el cual ha de realizarse atendiendo a una visión en conjunto de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales y partiéndose de que en la marca solicitada el elemento denominativo **SOALE** resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor al solicitar el producto, se determina, con respecto al carácter gráfico que se presenta similitud en grado de confusión, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son muy parecidas, al contener varios vocablos en igual posición con la inscrita con anterioridad, certificada a folio 31 del expediente.

Del cotejo, puede observarse, que inician con la misma sílaba “**SO**” constituyéndose así en el factor tópico, con una terminación igual “**LÉ**”, siendo la letra “**A**” en la marca solicitada la diferencia en ambos signos, siendo así que dichos elementos le restan distintividad al término pretendido ya que el diseño que la compone no diluye la similitud que se desprende del cotejo entre los aspectos denominativos. En relación al aspecto fonético, estima este Tribunal, que también se presenta similitud, dado que la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es muy similar, es decir, que el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con la marca inscrita mencionada va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, y por ende induciría al

consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, siendo así, que gráfica y fonéticamente el signo pretendido no es distinguible del inscrito.

SEXTO. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita, lo que impide otorgar lo pedido por el recurrente, ya que dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al pretender distinguir, el signo cuyo registro se solicita, productos iguales a los identificados por la marca que se encuentra inscrita. Al respecto, tómesese en cuenta, que la marca inscrita, protege entre otros, bebidas de frutas y jugos de frutas, especialmente bebidas de soya (ver folio 31) y la solicitada pretende distinguir bebidas de soya y jugos con sabor a durazno. Al tratarse del mismo tipo de productos, existe la posibilidad de que pueda coincidir su exposición en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, aumentando la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas, pues pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional y son de igual naturaleza en cuanto a las bebidas de soyas y jugos con sabor a frutas; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que guardan las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador.

Bajo tales concepciones, no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que persigue la normativa marcaria y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza la empresa SIGMA ALIMENTOS, S.A. DE C.V., como titular de la marca de fábrica registrada “**SOLÉ**” en clase 30 de la Nomenclatura Internacional.

Conforme lo expuesto, estima este Tribunal que los agravios indicados por el representante de la empresa solicitante, no pueden ser acogidos, toda vez que la marca solicitada guarda similitud gráfica y fonética con la inscrita y protegen productos idénticos, lo que le resta distintividad conforme las reglas establecidas por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8° literales a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, en representación de la sociedad **GLORIA, S. A.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, ocho minutos, veintidós segundos del diez de setiembre de dos mil ocho, 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, 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 Edgar Zurcher Gurdíán, en representación de la sociedad **GLORIA, S. A.**, contra la resolución dictada por la



Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, ocho minutos, veintidós segundos del diez de setiembre de dos mil ocho, 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.