



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1140-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo SIMBA (diseño)

Marcas y otros signos

G.F. Group S.P.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5464-2012)

VOTO N° 545-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veinticinco minutos del quince de mayo de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada María Gabriela Bodden Cordero, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número siete-ciento dieciocho-cuatrocientos sesenta y uno, en su condición de apoderada especial de la empresa G.F. Group S.P.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Italiana, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta minutos, cuarenta y siete segundos del dos de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha doce de junio de dos mil doce, la Licenciada Melissa Mora Martín, representando a la empresa G.F. Group S.P.A., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en la clase 31 de la nomenclatura internacional, para distinguir frutas y vegetales frescos.

SEGUNDO. Que por resolución de las once horas, treinta minutos, cuarenta y siete segundos del dos de octubre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha diecisiete de agosto de dos mil once, la Licenciada Bodden Cordero en representación de la empresa G.F. Group S.P.A. planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y la nulidad por resolución de las nueve horas, treinta y nueve minutos, treinta y seis segundos del veinticuatro de octubre de dos mil doce, y acogida la apelación para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha de la anteriormente indicada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.



Redacta la Juez Ortíz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscrita la marca de fábrica a nombre de Active Investments Uno S.A.



registro N° 190323, vigente hasta el quince de mayo de dos mil diecinueve, para distinguir en clase 29 de la nomenclatura internacional frutas, verduras, legumbres y otros productos hortícolas comestibles preservados, secados, deshidratados, congelados, fritos, horneados y cocinados, pulpas, jaleas, pasas, carnes, extractos de carne, maní, frutas cristalizadas, gelatinas, nueces preparadas (folios 34 y 35).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre la marca inscrita y el signo solicitado, además de relación en los productos, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que la visión de conjunto de los signos cotejados deja ver diferencias entre ellos, y que los productos son distintos por ser unos frescos y los otros procesados, están dirigidos a diferentes consumidores y se venden a través de distintos canales de comercialización.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
	
Productos	Productos
Clase 29: frutas, verduras, legumbres y otros productos hortícolas comestibles preservados, secados, deshidratados, congelados, fritos, horneados y cocinados, pulpas, jaleas, pasas, carnes, extractos de carne, maní, frutas cristalizadas, gelatinas, nueces preparadas	Clase 31: frutas y vegetales frescos

En un primer escenario, la comparación entre los signos se hace desde el punto de vista denominativo y atendiendo a los criterio que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J. Para el caso que nos ocupa, ambos signos son idénticos en su denominación SIMBA. Si bien el solicitado tiene además la figura de un león, este no viene a crear mentalmente en el consumidor una diferencia, ya que de inmediato SIMBA hace referencia al león que la

mayoría de los consumidores conocemos por la fábula del Rey León, ampliamente difundida por su productor.

Ahora bien, en un segundo escenario, si las marcas son idénticas o similares, el cotejo se debe de realizar en aplicación del principio de especialidad, a efecto de determinar si el signo solicitado procede en su inscripción.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.**

En el presente asunto existe un alto grado de similitud entre los signos: a nivel gráfico, ambas contienen la misma palabra, SIMBA, elemento que es el que más recordará el consumidor por ser el que puede verbalizar, y a nivel fonético, ambas palabras suenan de forma idéntica; por lo tanto en tesis de principio se puede acordar la coexistencia registral si los productos (según la cita doctrinal hecha anteriormente) son lo suficientemente dispares como para impedir que el consumidor se vea confundido en su acto de consumo. Pero tal disparidad no se encuentra presente, y más bien se pretende hacer distinguir con un signo prácticamente idéntico a productos que si bien no son idénticos, si están íntimamente relacionados.

La fruta y vegetales frescos son la materia prima para poder elaborar frutas y vegetales preservados, secos, deshidratados, congelados, fritos, horneados y cocinados, por lo tanto al ser los signos tan parecidos se podrá entender que tanto los productos preparados como los frescos proceden de un mismo origen empresarial, haciendo probable que haya confusión, siendo que la mera posibilidad es suficiente para que la Administración se decante hacia la protección del signo ya inscrito, artículo 24 inciso f) del Reglamento antes citado.



Tampoco considera que los productos estén dirigidos a diferentes tipos de consumidores, ya que estos productos son de consumo masivo, por lo que su segmento de usuarios es muy amplio, y el hecho de que se ofrezcan en diferentes pasillos no es un elemento diferenciador, ya que su naturaleza es muy cercana, y tan solo se diferencia por estar unos en estado fresco y otros preparados para su conservación a mediano o largo plazo. Por lo anterior, determina este Tribunal que los signos cotejados no pueden coexistir en el ámbito registral.

Conforme a las consideraciones que anteceden, se procede a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María Gabriela Bodden Cordero representando a la empresa G.F. Group S.P.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta minutos, cuarenta y siete segundos del dos de octubre de dos mil doce, la que en este acto se confirma.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María Gabriela Bodden Cordero representando a la empresa G.F. Group S.P.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta minutos, cuarenta y siete segundos del dos de octubre de dos mil doce,

la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo



. Se



da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

Guadalupe Ortíz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33