



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-00490- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SIMON”**

**JUGOS DEL VALLE, S.A DE C.V, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2010-0403)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

### ***VOTO N° 711-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas treinta y cinco minutos del siete de noviembre de dos mil once.***

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher Gurdían, mayor, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- quinientos treinta y dos trescientos noventa, apoderado especial de la compañía **JUGOS DEL VALLE S.A DE C.V** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cincuenta y dos minutos veintiséis segundos del veintiuno de mayo de dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diecinueve de enero de de dos mil diez, por el licenciado Edgar Zurcher Gurdían, apoderado especial de **JUGOS DEL VALLE S.A DE C.V**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México y domiciliada en Ave. Insurgentes No.30 Barrio de Texacocoa, C.P 54600, Municipio de Tepotzotlán, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SIMON**” en clase 32 internacional para proteger y distinguir: “Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas. Bebidas isotónicas y bebidas para deportistas”.



**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas cincuenta y dos minutos veintiséis segundos del veintiuno de mayo de dos mil diez, resolvió “(..) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada*”

**TERCERO.** Que el apoderado especial de la compañía **JUGOS DEL VALLE S.A DE C.V** presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cincuenta y dos minutos veintiséis segundos del veintiuno de mayo de dos mil diez.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Mora Cordero, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A:** Ver folios 8 al 9 del expediente administrativo venido en alzada

- 1) **SIBON** bajo el registro número 148774 para proteger en clase 32 “Bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes; cerveza, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas.”

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal



carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada al indicar lo siguiente”(...)b) Que el registrador observa similitud con la marca inscrita ”SIBON” con el número de registro 148774, que pertenece a otro titular y protege “bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes; cerveza, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas ”, en la clase 32 internacional, se debe tomar en consideración que la presente solicitud intenta proteger productos, que pueden ser relacionados con la lista de productos protegidos por la marca inscrita, lo que podría causar un riesgo de confusión en los medios y en el consumidor al no poder distinguir el origen de los mismos c) Que para un análisis más detallado se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a nivel gráfico, donde se determina que “SIMON” como marca solicitada y “SIBON”, como marca inscrita; coinciden en cuanto a la conformación de las palabras en el sentido de que de las cinco letras por las que está compuesta el signo solicitado, coincide en cuatro de ellas con respecto a la letra “M” en la marca solicitada y la letra “B” en la marca inscrita; denotando la ausencia de los elementos de novedad y originalidad que debe contener una marca para observar su distintividad, ya que por lo demás ambos signos tienen las mismas letras y en el mismo orden, lo que podría causar confusión en el consumidor por la duplicidad de identidad gráfica en todos los signos...”

Por su parte el apoderado de la empresa **JUGOS DEL VALLE S.A DE C.V**, argumentó que el cotejo marcario y el análisis sobre la similitud debían realizarse tomando en cuenta los intereses del consumidor, debiendo realizarse un análisis exhaustivo y que respecto al análisis que realiza el consumidor debe tenerse en cuenta que si bien él es el destinatario final de la protección marcaria, si las condiciones no son para que éste se confunda es porque las marcas



no tienen riesgo de asociación empresarial ni peligro de confusión, por tanto si las marcas no suscitan dichos riesgos, las marcas pueden gozar de coexistencia registral, y que en el caso en estudio al estar frente a dos marcas contrapuestas que al ser términos sin significado, con tipología gramatical diferente y fonética individual, no se ve la imposibilidad de no permitir la coexistencia marcaria al no causar perjuicio de los derechos adquiridos por la competencia.

**CUARTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LA MARCA INSCRITA Y SOLICITADA.** En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

*“(...) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:*

*a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”.* (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:



*“(...) Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:*

*a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*

*b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*

*c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*

*d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*

*e) 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;(…)” (lo resaltado no es del original)*

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

*“(...) 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”*



En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada “SIMON”, como signo propuesto, que es una marca **denominativa** pues está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, la marca inscrita “SIBON”, que también es denominativa, según puede desprenderse de la certificación que constan en el expediente (ver folios 08 al 09), son similares entre sí y que efectivamente al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar confusión en el público consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento citado, y partiendo del cuadro fáctico anterior, tenemos, que en el elemento denominativo de los signos enfrentados es idéntico. Desde el punto de vista **gráfico** las denominaciones cotejas son iguales. En razón de lo indicado, vemos que la similitud **fonética o auditiva** está presente en ambos signos Y desde un punto de vista **ideológico**, el análisis resulta ser el mismo.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, 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 los 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”.*

Advertida una similitud gráfica fonética e ideológica, entre las marcas cotejadas, lo que por sí es un motivo para impedir la inscripción, y aunado a que la marca solicitada pretende distinguir los mismos productos protegidos por la inscrita, determinan la coexistencia de



elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico y fonético que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Al respecto, tómesese en cuenta, que la marca inscrita, protege, *bebidas de todo tipo incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes; cerveza, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas* y el signo que se pretende registrar lo es para proteger *Cerveza; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas. Bebidas isotónicas y bebidas para deportistas*, sea que ambos listados de productos se relacionan entre sí. Así, las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, y la similitud gráfica fonética e ideológica entre la marcas solicitada e inscrita conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende el recurrente

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

**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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativo.

### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **JUGOS DEL VALLE, S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las



nueve horas cincuenta y dos minutos veintiséis segundos del veintiuno de mayo de dos mil diez, la que 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*





**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.**