



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0465-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “SIBARIS”

VIÑA UNDURRAGA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 11518-07)

Mareas y Otros Signos

VOTO No. 718-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, a las diez horas con treinta minutos del ocho de diciembre de dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por la Licda. Marianella Arias Chacón, mayor, casada, abogada, vecina de San José, Edificio Omni, cédula de identidad uno-seis siete nueve-nueve seis cero, en concepto de apoderada especial de la empresa **VIÑA UNDURRAGA S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Chile, domiciliada en Vitacura 2939, Piso 21, Las Condes, Santiago Chile, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 10:43:47 horas del ocho de mayo de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de agosto de 2007, la Licda. Marianella Arias Chacón, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca fábrica “**SIBARIS**”, para proteger y distinguir bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas) en clase 33 de la Nomenclatura Internacional.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 10:43:47 horas del ocho de mayo de dos mil ocho, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licda. Marianella Arias Chacón de calidades dichas, mediante escrito presentado el primero de febrero de dos mil ocho, interpuso recurso de apelación.

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 provocar 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 Jiménez Sancho;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empre JOALBE S.A., la marca “**SIBARITA**”, según acta No. 168675, según solicitud presentada el 18 de diciembre de 2006, vigente hasta el 18 de junio de 2016, en clase 033 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir bebidas alcohólicas de todo tipo. (Ver folio 43).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “SIBARIS”, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según estimó, se trata de un término similar a la marca inscrita “SIBARITA”, presentándose entre ambos similitud gráfica, fonética e ideológica al proteger los mismos productos en la clase 33 internacional, lo que podría causar riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios visible a folios 28 y 29 del expediente, la empresa apelante argumenta que no es cierto que exista peligro al conceder el registro solicitado, haberse aplicado un análisis parcial, no global, obviando los lineamientos dictados por la jurisprudencia internacional, ya que hay diferencias entre ambas marcas, y por otro lado, la marca SIBARITA no ha hecho ningún registro sanitario para bebidas alcohólicas a la fecha, lo que demuestra su no uso en ese ramo.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria al negar la registración de un signo, cuando la marca solicitada sea idéntica o 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. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N°7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.



Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233- J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no solo al consumidor, sino también al empresario. Respecto a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa 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.(? ...)

en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” **(Fernández Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. p.p. 199 y ss).** En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario.

QUINTO. En el caso concreto, examinadas en su conjunto la pretendida marca y la inscrita, catalogadas como denominativas, que no presentan diseños ni grafías especiales, este Tribunal estima, que entre ambas se presenta una similitud gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores, lo que por sí es motivo para denegar los agravios planteados por la empresa apelante. Gráfica, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son parecidas, al iniciar ambos con el término “SIBARI” siendo la única diferencia la terminación “S” en la marca solicitada y las letras “TA” en la inscrita, lo que le resta distintividad al término solicitado.



En relación al aspecto fonético, tal similitud también se da pues la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es muy semejante, 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 va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducirá al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, siendo así, que conforme a lo antes visto, gráfica y fonéticamente el signo solicitado no es distinguible del inscrito, que ya predomina el término al inicio de ambas marcas “SIBARI”. De esta forma, desde el punto de vista ideológico, el público consumidor sentiría ambas relacionadas, quedando la marca inscrita como un diminutivo del término cuya inscripción se solicita “SIBARIS”.

SEXTO. Lo anterior, se agrava al indicar la parte solicitante que su representada se dedica a la producción de vinos, y la marca inscrita expresamente incluye vinos de toda clase, color, año y cosecha (ver folio 43 y folio 14), por lo que no es procedente descartar la confusión que podría suscitarse en el consumidor, quien necesariamente relacionaría ambas marcas “SIBARIS” y “SIBARITA”, con un mismo origen empresarial. De esta forma, la marca solicitada no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la semejanza gráfica y fonética que presentan los signos cotejados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento citado.

Si bien es cierto, como lo señala el recurrente y comparte este Tribunal, no se justifica rechazar una marca solicitada basados en que una inscrita se encuentra en la misma clase, de acuerdo con el artículo 89 párrafo tercero de la Ley de Marcas, pues el signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error, también lo es, que en el caso concreto, existe similitud gráfica y fonética entre la marca inscrita y la solicitada y se protege y pretende protegerse productos de una misma naturaleza, a saber, vinos, que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos especializados, aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo.



Así las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la publicación de! edicto como lo pretende el recurrente.

Por todo lo anterior, no lleva razón el apelante al señalar en su escrito de expresión de agravios que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor y que los productos que protegen son distinguibles y alejan las posibilidades de confusión.

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° literal 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 la Licda. Marianella Arias Chacón, de calidades dichas, en concepto de apoderada de la empresa **VIÑA UNDURRAGA S.A.** en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 10:43:47 horas del ocho de mayo de dos mil ocho, la que se confirma.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licda. Marianella Arias Chacón, de calidades dichas, en concepto de apoderada de la empresa **VIÑA UNDURRAGA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las



10:43:47 horas del ocho de mayo 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.-**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.