



Expediente N° 2008-0578-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “SIBARITA”

Marcas y otros signos

Pepsico Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 11717-06)

VOTO N° 728-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las doce horas diez minutos del ocho de diciembre de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por Luis Pal Hegedus, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y ocho-doscientos diecinueve, quien representa a **Pepsico Inc.**, en contra de la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas siete minutos y quince segundos, del primero de julio de dos mil ocho.

RESULTANDO

- I. Que en fecha dieciocho de diciembre de dos mil seis, el señor Jorge Andres Beirute Guila, representando a **Joalbe S.A.**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro de la marca de comercio “**SIBARITA**”, para distinguir en clase 29 de la nomenclatura internacional: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

- II. Que por escrito presentado a la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial el día 22 de mayo de 2007, el Licenciado Luis Pal Hegedus en su condición dicha, se opone a la inscripción del signo solicitado.
- III. Que por resolución de las diez horas siete minutos y quince segundos, del primero de julio de dos mil ocho, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición, por lo que acoge la solicitud de inscripción del signo “SIBARITA” en clase 29 de la nomenclatura internacional para proteger los productos descritos en el resultando I.
- IV. Que por escrito presentado al Registro en fecha 21 de julio de 2008, la representación de la empresa oponente interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final antes indicada.
- V. Que por resolución de las once horas, cincuenta y cuatro minutos cincuenta y dos segundos, del siete de agosto de dos mil ocho, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar el recurso de revocatoria y con lugar el recurso de apelación en contra de la resolución final citada en el resultando III anterior.
- VI. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del término de ley previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución del asunto se tiene el siguiente: Que el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca fabrica: “**SABRITAS**” en clase 29 para proteger: bocadillos alimenticios preparados de papa (folio 73); y en clase 30 para proteger: bocadillos alimenticios preparados a base de granos (folio 75); ambos bajo el registro número 46663, vigentes hasta el 2 de octubre de 2018, y se encuentra inscrita a nombre de **Pepsico Inc.**

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN FINAL. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. El Registro rechazó la oposición a la inscripción del signo “**SIBARITA**”, argumentando la inexistencia de similitud entre los signos aquí cotejados a nivel gráfico, fonético y sobre todo, en la diferenciación ideológica dado que el signo solicitado tiene un significado en español por ser “...un adjetivo calificativo que se utiliza para designar a una persona aficionada al lujo y placeres refinados...”, mientras que la marca inscrita “**SABRITAS**” carece de significado.

Basado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, y en el artículo 24 del Reglamento a dicha ley; el apelante (folio 94) alega que si existe similitud gráfica y fonética entre los signos cotejados, lo cual causa confusión en el consumidor, alegando específicamente que: “...no es necesaria la absoluta identidad entre los signos para que se produzca confusión (...) a esto se le suma que los compradores típicos de productos alimenticios no pertenecen a un grupo selecto de consumidores, ni poseen conocimientos especiales que los lleven a examinar cada producto que adquieren...”; finalmente, el apelante alega la notoriedad de la marca y la existencia de otros pronunciamientos en los que el Registro ha reconocido tal notoriedad y ha protegido su marca ante otros intentos de inscripción de solicitudes con signos similares al de su representada.



En su escrito de contestación de audiencia ante este tribunal, el representante de la sociedad solicitante de la marca “SIBARITA” (folio 101), hace suyos todos los argumentos de la resolución apelada haciendo énfasis en la inexistencia de similitudes a nivel gráfico y fonético y sobre todo insiste en contrastar las diferencias a nivel ideológico, de la siguiente manera:”...la marca “SABRITAS” es de fantasía y no tiene significado alguno. Por el contrario la marca “SIBARITA” solicitada por i representada, tiene varias acepciones: se refiere a una persona o cosa refinada y/o a algo o alguien que pertenece o proviene de la ciudad antigua italiana denominada Síbaris...”

CUARTO. RESPECTO DE LA NOTORIEDAD ALEGADA POR EL APELANTE. Al igual que el Registro a-quo este Tribunal considera que la notoriedad de la marca inscrita alegada por el apelante, **no fue debidamente demostrada** con fundamento en los parámetros establecidos por los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas, además de que si bien es cierto en otros expedientes pudo ser demostrada, es una situación que no puede ser de recibo ante este Tribunal en el conocimiento específico de este expediente, dado que la valoración de tal nivel de protección marcaria, la debe realizar -el juez en este caso- con fundamento en pruebas debidamente aportadas al expediente cumpliendo con todos los requisitos de forma para que pueda ser objetivamente tomada en cuenta.

ANÁLISIS DE LA MARCA REGISTRADA VERSUS LA PRETENDIDA PARA REGISTRO. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978) dispone:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros

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 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. (...)”

A estos efectos, debe de realizarse el cotejo entre la marca pretendida y la ya inscrita, según analizamos de seguido.

MARCA INSCRITA	MARCA QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
SABRITAS	SIBARITA
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA
En clase 29 : Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles	En clase 29 : bocadillos alimenticios preparados de papa; y en clase 30 : bocadillos alimenticios preparados a base de granos

El cotejo entre dos o más marcas ha de realizarse siguiendo las reglas no taxativas establecidas por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que a saber indica:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Ante el presente cotejo marcario, debe notarse que **ambos signos protegen productos que a pesar de compartir la misma clase en la nomenclatura internacional de Niza, no pueden considerarse como productos relacionados dentro del mercado;** lo anterior implica –para efectos de su confrontación- que el nivel de similitud entre un signo y otro puede ser mayor, sin que exista peligro de que –una vez puestos en el mercado ambos signos- causen confusión en los consumidores.

En este asunto, verificada la comparación de productos protegidos, en el caso de los productos



de la marca inscrita en la clase 30, no existe relación entre ellos, además de ser productos de diferente clase respecto del signo solicitado. Además, en el caso de los productos de clase 29, este Tribunal arriba a la conclusión de que se trata de productos que a pesar de pertenecer a la misma clase de la nomenclatura internacional del Tratado de Niza, **no están relacionados en el mercado en una forma que genere una posibilidad de confusión entre los consumidores**, dado que no comparten canales de distribución o sitios de venta, lo cual es una situación que supera la mera clasificación de efectos administrativos de Niza, para dar paso al objetivo de principio de especialidad en procura de evitar riesgos de confusión, pero a la vez, impedir la obstaculización de la libertad de comercio en situaciones de lealtad competitiva. Lo anterior encuentra fundamento jurídico en lo establecido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos respecto de los alcances de la clasificación de Niza:

“...**Clasificación de productos y servicios.** Para efectos de clasificar los productos y servicios para los cuales se registrarán las marcas, se aplicará la Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial.

Cualquier duda en cuanto a la clase en que deba colocarse un producto o servicio, será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial.

Los productos o servicios **no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida** en el primer párrafo de este artículo...” (lo resaltado no es del original)

Es decir, la sólo ubicación de dos productos dentro de un mismo nomenclátor de Niza, no los hace per se incompatibles para asociarse respectivamente a signos similares o idénticos, sino que, el control de legalidad realizado por el registrador de la propiedad industrial debe integrar todos los objetivos y principios tutelados por la Ley de Marcas (artículo primero), además de las



reglas para el cotejo de signos reguladas por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, para que luego de realizar una valoración en conjunto, se pueda tener certeza de si -existe o no- riesgo de confusión ante una eventual coexistencia de los signos que se confrontan, todo en busca del equilibrio entre los intereses tanto de los competidores como de los consumidores dentro del mercado.

Es así como, a pesar de que este Tribunal considera que en este caso, si existe similitud a nivel gráfico y fonético entre los signos cotejados; tal similitud, por la distancia en la que se ubican dentro del mercado los productos que cada uno de estos protege, no existe posibilidad de confusión entre ellos.

Para este Tribunal, es claro el siguiente análisis respecto de las similitudes entre el signo solicitado: “SIBARITA”, y la marca Incrita: “SABRITAS”. En el nivel **gráfico**, vemos como ambas marcas inician con la letra “S” y contienen las mismas consonantes haciendo énfasis en la “B” y sobre todo en la similitud de las sílabas “RITA”, sin que ninguna de las dos se acompañen de otros elementos adicionales por ser estrictamente signos denominativos.

A nivel **fonético**, además de que ambas palabras comienzan con la misma consonante “S”, ambas tienen el mismo acento en la sílaba “RI”, independientemente de que la marca inscrita termine con “S”.

En el nivel **ideológico**, si bien es cierto que tomando el diccionario de la Real Academia Española -tal y como lo hizo el Registro a-quo en la resolución apelada- se tiene acceso a un significado para el término “SIBARITA”, lo cierto es que no es suficiente demostrar tal diferencia conceptual con el signo inscrito, sino más bien demostrar que dado un significado concreto para una denominación contenida en un signo marcario, **tal significado por ser del uso, dominio y conocimiento del consumidor promedio** impediría que ese consumidor pueda confundirse con otro signo que no tiene significado -o que aún teniéndolo- **lleve al consumidor**



de manera inmediata a un concepto diferente, y por tanto, eliminando toda posibilidad de riesgo de confusión.

En el caso concreto, el término “SIBARITA” independientemente de su inclusión en el idioma castellano, para los efectos marcarios, considera este Tribunal que no es del conocimiento y dominio del consumidor promedio, de tal manera que no sirve como un elemento que evite la cercanía existente a nivel de similitud entre los signos cotejados.

No obstante, tales similitudes gráficas y fonéticas entre los signos cotejados, se atenúan en el caso concreto dada la imposibilidad de riesgo de confusión, puesto que los signos protegen productos que **a pesar de ser todos productos alimenticios, no comparten los mismos canales de distribución ni son exhibidos al consumidor en los mismos lugares.**

Dados estos singulares elementos, los signos cotejados pueden coexistir, sin que se perciba –en este caso- alguna violación al artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; pues conforme a los argumentos citados, el consumidor puede diferenciar los productos (en todo caso no relacionados entre si) de uno y otro signo, a pesar de su similitud denominativa, sin que se confunda o las asocie a un mismo grupo empresarial.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Este Tribunal no comparte exactamente los argumentos esgrimidos por el Registro en la resolución final venida en alzada, pues consideramos que existe similitud gráfica y fonética entre los signos confrontados; sin embargo se arriba a la misma decisión del a-quo en cuanto a la procedencia de inscripción del signo solicitado, pues a pesar de las similitudes apuntadas, **dichos signos protegen productos que no están relacionados en el mercado**, lo que impide causar confusión en el público consumidor. Así, este Tribunal procede a declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de Pepsico Inc., y por ende confirma la resolución final dictada por la



Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas diez minutos del ocho de diciembre de dos mil ocho.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con los artículos 1 y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual No. 8039 de 5 de octubre de 2000 y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública No. 6227 de 2 de mayo de 1978, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con base en todo lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de Pepsico Inc., en contra de la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas diez minutos del ocho de diciembre de dos mil ocho., la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Firme la presente resolución, devuélvase el expediente a su 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



DESCRIPTOR:

- Marca registrada o usada por tercero
- Marcas inadmisibles por derechos de terceros
- Examen de fondo de la marca