



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0045- TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SABROSA DE VALLE FRESCO”

CENTRAL AMERICAN BRANDS INC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2011-10807)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 987-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas veinticinco minutos del dieciocho de setiembre de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Sara Sáenz Umaña, abogada, vecina de Alajuela, titular de la cédula de identidad número dos cuatrocientos noventa y seis trescientos diez, apoderada especial de la compañía **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuarenta y ocho minutos once segundos del diecinueve de noviembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día treinta y uno de octubre de dos mil once, por la licenciada Sara Sáenz Umaña, apoderada especial de la compañía **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SABROSA DE VALLE FRESCO**” en clases 29: Puré de tomate, aceites y grasas comestibles, consomés y cubitos de carne; pescado, aves y mariscos; sopas”, clase 30 internacional: Salsa de tomate, mostaza, vinagre, aderezos, salsas, condimentos, especias, productos para sazonar, pastas alimenticias, clase 32 internacional para proteger y distinguir: “jugo de tomate y preparaciones para hacer bebidas”



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas cuarenta y ocho minutos once segundos del diecinueve de noviembre de dos mil doce resolvió “(...) *Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de JDV MARKCO, S.A.P.I DE C.V, contra la solicitud de inscripción del distintivo “SABROSA DE VALLE FRESCO” en clases 29, 30 y 32 internacional, presentado por SARA SÁENZ UMAÑA, apoderada especial de la empresa CENTRAL AMERICAN BRANDS INC, el cual se deniega..”*”

TERCERO. Que la apoderada especial de la compañía **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuarenta y ocho minutos once segundos del diecinueve de noviembre de dos mil doce

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 hechos probados el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas a favor de JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V (Ver folios 91 al 106 del expediente administrativo venido enalzada)



- 1) **DEL VALLE** bajo el registro número 171377 para proteger en clase 32 “Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas, jugos y néctares de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas”.



- 2) bajo el registro número 190553 para proteger en clase 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugo de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas.



- 3) bajo el registro número 191147 para proteger en clase 32: “Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugo de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas”.



- 4) bajo el registro número 191149 para proteger en clase 32: “Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugo de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas”.



- 5) bajo el registro número 213225 para proteger en clase 32: “Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”.
- 6) **VALLE FRUT** bajo el registro número 205121 para proteger en clase 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas; incluyendo bebidas isotónicas y para deportistas.



- 7) **DEL VALLE COSO** bajo el registro número 217960 para proteger en clase 32 “Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de grutas y jugos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”.
- 8) **DEL VALLE FRUTSUP** bajo el registro número 218510 para proteger en clase 32 “Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de grutas y jugos de frutas; siropes 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”(…) En el presente caso, desde el punto de vista gráfico, los signos en conflicto, comparten como elemento denominativo “VALLE”, que es el elemento predominante tanto en los signos registrados como en el solicitado, sin dejar por fuera que algunas marcas registradas cuentan con la palabra fresh que significa fresco, es decir la marca solicitada absorbe en su totalidad a las marcas registradas oponentes, lo que hace que exista mucha similitud en la percepción visual de las mismas, gráficamente, las diferencias son mínimas, por lo que a simple golpe de vista, ambas marcas son muy similares lo que puede confundir al consumidor promedio(…) Del análisis efectuado se encuentran más semejanzas que diferencias entre los signos en pugna. Por esta razón el signo solicitado no cumple con el requisito de distintividad para poder coexistir registralmente con el signo oponente e incurre en la prohibición establecida en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas.

Por su parte la apoderada de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, argumentó que el signo que se pretende registrar es **SABROSA DE VALLE FRESCO**, siendo la palabra predominante **VALLE FRESCO** que es un signo que se encuentra registrado a nombre de su representada en varias clases, agrega que respecto a las similitudes que se indican en la resolución que no hay posibilidad de confusión entre el público



consumidor, concluye que los signos en disputa no existe la suficiente identidad gráfica, fonética e ideológica para confundir las marcas en cuestión, por lo que señala que el signo de su representada puede ser registrado legítimamente en todas las clases solicitadas sin que por ello se afecte ningún derecho de terceros.

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)”

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento citado, y partiendo del cuadro fáctico anterior, tenemos, que 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 las inscritas en clase 32 internacional, 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 las marcas inscritas, protegen en clase 32 **DEL VALLE** bajo el registro número 171377 *“Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas, jugos y néctares de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas*, y el resto de signos protegen en la misma clase 32 *“Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugo de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas”*, el signo que se pretende registrar lo es para proteger clase **29**: *Puré de tomate, aceites y grasas comestibles, consomés y cubitos de carne; pescado, aves y mariscos; sopas”*, **clase 30** internacional: *Salsa de tomate, mostaza, vinagre, aderezos, salsas, condimentos, especias, productos para sazonar, pastas alimenticias*, y en clase **32** internacional para proteger y distinguir: *“jugo de tomate y preparaciones para hacer bebidas.”* 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 marca solicitada y las inscritas conducen a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende la 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.

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada “**SABROSA DE VALLE FRESCO**”, como signo propuesto, que es una marca **denominativa** pues está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, las

ValleFrut



marcas inscritas:

DEL

VALLE”, **VALLE FRUT**, **DEL VALLE COSO**, **DEL VALLE FRUTSUP** siendo las primeras Mixtas (que están compuestas por palabras y un diseño) y las últimas denominativas, según puede desprenderse de las certificaciones que constan en el expediente (ver folios 91 al 106) , son similares entre sí y que efectivamente al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional, en este caso clase 32 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.

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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo



Decreto Ejecutivo N° 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 la licenciada Sara Sáenz Umaña, apoderada especial de la compañía **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuarenta y ocho minutos once segundos del diecinueve de noviembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegando la inscripción del signo solicitado. 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.**

Zayda Alvarado Miranda

Pedro Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.