

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0587- TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de fábrica “SAMBA”

Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2004-8480)

VOTO N° 1057-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas veinte minutos del cuatro de setiembre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en calle 19, avenida 10, casa 872, San José, cédula 1-335-794, en representación de Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial, sociedad organizada y existente según las leyes de Argentina, domiciliada en Avenida Fulvio Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República de Argentina; en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 07:56:05 del 4 de diciembre de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de noviembre de 2004, Víctor Vargas Valenzuela, en representación de Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “SAMBA”, en la clase 30 internacional, para proteger y distinguir “CAFE, TE, CACAO, AZUCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGU, SUCEDANEOS DEL CAFÉ, HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERIA Y CONFITERÍA, HELADOS COMESTIBLES, MIEL, JARABE DE MELAZA, LEVADURA, POLVOS PARA ESPONJAR, SAL, MOSTAZA, VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS), ESPECIAS, HIELO.”

SEGUNDO. Que a la inscripción de la marca “**SAMBA**”, se presentaron oposiciones por cuenta de **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.**, representada por Ana Cristina Sáenz Aguilar, por considerarla idéntica a la marca registrada a su nombre “**SAMBOS**”; y por cuenta de **AUGUST STORCK KG**, representada por Vicente Lines Fournier, por considerarla idéntica a la marca registrada a su nombre “**MANBA**”.

TERCERO. Que mediante resolución de las 07:56:05 horas del 4 de diciembre de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió la solicitud y las oposiciones formuladas, declarando “*con lugar las oposiciones interpuestas por los apoderados de **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.** y **AUGUST STORCK KG.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**SAMBA**”; en clase 30 internacional; presentada por (...) “**ARCOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL**, la cual se deniega.*”; por considerar que entre la marca solicitada y las registradas existe similitud gráfica y fonética.

CUARTO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 15 de diciembre de 2008, Víctor Vargas Valenzuela, en representación de Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 07:56:05 horas del 4 de diciembre de 2008.

QUINTO. Que ante la audiencia conferida por este Tribunal, el recurrente alegó en contra de la resolución recurrida, que entre la marca “Mamba” y “Samba” sí hay distinción, que “Samba” es una danza brasileña, mientras que “Mamba” no significa nada, que los productos que protegen ambas marcas son totalmente distinguibles, y que ambas son diferentes a nivel gráfico, fonético y de significado. Alegó también que entre la marca “Sambos” y “Samba” no hay similitud gráfica ni fonética que impida su coexistencia, que una no invoca el recuerdo de la otra, y que su solicitud tienen caracteres de originalidad y novedad.

SEXTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que provoquen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

- 1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número 143051 la marca de fábrica “**MAMBA**”, a nombre de AUGUST STORCK KG., entidad domiciliada en Waldstrasse 27, 13403 Berlín, Alemania, para proteger “*En clase 30 Golosinas (confitería), chocolate, productos de chocolate y productos de pastelería.*” (folios 26-27).
- 2) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número 143132 la marca de comercio “**SAMBOS**”, a nombre de ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC., cédula jurídica número 3-012-211833, entidad domiciliada en Finca Tobosí, El Guarco, Cartago, Costa Rica, para proteger en clase 30 “*Confitería, preparaciones hechas a base de cereal, café, sucedáneos del café, té, cacao, azúcar, bocadillos, pastas alimenticias, harinas y preparaciones hechas a base de harina y maíz, biscochos, pastelería, miel, salsas, excepto para ensaladas, especias, pimienta, sal, vinagre, mostaza, helados, levaduras, polvos para esponjar, hielo y “sandwichs”.*” (folios 72-73).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.

EN CUANTO A LA SIMILITUD GRÁFICA Y FONÉTICA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscritas las marcas “**MAMBA**”, y “**SAMBOS**”, a nombre, respectivamente de AUGUST STORCK KG., y de ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC., y darse similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores, ya que no existe distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, y por cuanto el signo solicitado protegería, en la misma clase 30, productos iguales y relacionados con los que protegen las marcas inscritas.

Analizadas las razones dadas por la entidad recurrente en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, las mismas no son compartidas por este Tribunal.

El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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.**

Este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada **“SAMBA”**, guarda semejanza gráfica y fonética, con las inscritas.

En cuanto a la relación con la marca **“MAMBA”**, nótese que la parte denominativa de ambas marcas es muy similar, toda vez que la única diferencia es una letra, a saber la letra **“S”** que se sustituye por la **“M”** de la marca inscrita. Además, de las cinco letras que componen las denominaciones, cuatro de ellas coinciden en la posición que ocupan en la palabra (AMBA). El cambio de una sólo de las letras, a juicio de este Tribunal no aporta distintividad al signo. A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel fonético, toda vez que la pronunciación del elemento preponderante en la marca solicitada, que es la palabra **“SAMBA”**, es muy similar a la pronunciación de la inscrita **“MAMBA”**. Debe tenerse en cuenta que a la hora de realizar el cotejo de las marcas, por mandato del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dársele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.

Cotejada la marca solicitada con inscrita **“SAMBOS”**, nos encontramos igualmente con una gran similitud a nivel gráfico. La denominación de la marca cuyo registro se pretende, utiliza de la inscrita las cuatro primeras letras (SAMB), variando únicamente por la eliminación de las letras **“OS”** y la incorporación de la **“A”**, lo cual no viene a significar una diferenciación suficiente. Esa semejanza se da también a nivel fonético, pues la pronunciación de esas primeras cuatro letras es idéntica en ambos signos.

Desde el punto de vista ideológico, efectivamente, como bien lo señala el Registro en la resolución recurrida, y lo manifiesta el recurrente, no se da similitud entre las marcas inscritas y la solicitada, no obstante, hay que recordar que a la hora de realizar el cotejo marcario, debe prestársele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias, de manera que el hecho que no se de la semejanza a nivel ideológico, no quiere decir que las marcas no sean similares, máxime si tomamos en cuenta que esta situación se da por no

tener las marcas inscritas ningún significado particular.

Por lo dicho, se evidencia que efectivamente existe similitud entre los signos cotejados, y la misma es capaz de inducir a error a los consumidores y, conforme la normativa marcaria no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos que uno y otro distingan sean iguales o relacionados. En cuanto este último aspecto señalado de la igualdad o relación de los productos, nótese en el siguiente detalle, que con la marca “SAMBA” se pretenden proteger productos, que son iguales o se relacionan con los que protegen las marcas inscritas:

- **CAFÉ**: Igual a uno de los productos protegidos por “Sambos”, y relacionado con los productos protegidos por “Mamba”.
- **TÉ**: Igual a uno de los productos protegidos por “Sambos”, y relacionado con los productos protegidos por “Mamba”.
- **CACAO**: Igual a uno de los productos protegidos por “Sambos”, y relacionado con los productos protegidos por “Mamba”.
- **AZÚCAR**: Igual a uno de los productos protegidos por “Sambos”, y relacionado con los productos protegidos por “Mamba”.
- **ARROZ**: Igual a uno de los productos protegidos por “Sambos”, y relacionado con los productos protegidos por “Mamba”.
- **TAPIOCA**: Relacionado con los productos protegidos por ambas marcas inscritas.
- **SAGU**: Relacionado con los productos protegidos por ambas marcas inscritas.
- **SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ**: Igual a uno de los productos protegidos por “Sambos”, y relacionado con los productos protegidos por “Mamba”.
- **HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES**: Igual a uno de los productos protegidos por “Sambos”, y relacionado con los productos protegidos por “Mamba”.
- **PAN**: Relacionado con los productos protegidos por ambas marcas.



- **PASTELERIA Y CONFITERÍA**: Igual a productos protegidos por ambas marcas.
- **HELADOS COMESTIBLES**: Igual a uno de los productos protegidos por “Sambos”, y relacionado con los productos protegidos por “Mamba”.
- **MIEL**: Igual a uno de los productos protegidos por “Sambos”, y relacionado con los productos protegidos por “Mamba”.
- **JARABE DE MELAZA**: Relacionado con los productos protegidos por ambas marcas.
- **LEVADURA**: Igual a uno de los productos protegidos por “Sambos”, y relacionado con los productos protegidos por “Mamba”.
- **POLVOS PARA ESPONJAR**: Igual a uno de los productos protegidos por “Sambos”, y relacionado con los productos protegidos por “Mamba”.
- **SAL**: Igual a uno de los productos protegidos por “Sambos”, y relacionado con los productos protegidos por “Mamba”.
- **MOSTAZA**: Igual a uno de los productos protegidos por “Sambos”, y relacionado con los productos protegidos por “Mamba”.
- **VINAGRE**: Igual a uno de los productos protegidos por “Sambos”, y relacionado con los productos protegidos por “Mamba”.
- **SALSAS (CONDIMENTOS)**: Igual a uno de los productos protegidos por “Sambos”, y relacionado con los productos protegidos por “Mamba”.
- **ESPECIAS**: Igual a uno de los productos protegidos por “Sambos”, y relacionado con los productos protegidos por “Mamba”.
- **HIELO**: Igual a uno de los productos protegidos por “Sambos”, y relacionado con los productos protegidos por “Mamba”.

Por lo señalado, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, deben protegerse las marcas ya registradas en detrimento

del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literales a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado por Víctor Vargas Valenzuela, en representación de Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial; en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 07:56:05 del 4 de diciembre de 2008, la cual 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por Víctor Vargas Valenzuela, en representación de Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial; en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 07:56:05 del 4 de diciembre de 2008, 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, 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

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.