



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0363-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de Fábrica “SB CLASICOS” (DISEÑO)

WAL-MART DE MEXICO S.A.B. DE C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2012-175)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 1139-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del doce de noviembre de dos mil doce.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro , en su condición de Apoderado Especial de **WAL- MART DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México con domicilio en México D. F., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veintiún minutos y veintitrés segundos del catorce de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de Enero del 2012, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición dichas, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica “**SB CLASICOS**”, en clase 14 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.*”



II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas con veintiún minutos y veintitrés segundos del catorce de marzo de dos mil doce, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

III. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de Marzo del 2012, el Licenciado **Vargas Valenzuela**, en representación de **WAL- MART DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal, expresó agravios.

IV. 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 Jueza Norma Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de **ANGULO OPUESTO S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- trescientos veinticuatro mil diez, se encuentra inscrita la marca de comercio “**KLÁSIKO**”, bajo el número de registro 133672, inscrita el 17 de Junio de 2002 vigente hasta el 17 de Junio de 2022, para proteger: Zapatos, botas, zapatillas y vestidos. (Ver folios 31 y 32).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la



Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**SB CLASICOS**” (**DISEÑO**), con fundamento en el literal a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se comprueba que hay similitud con la marca inscrita “**KLÁSIKO**”, número de registro 133672, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas.

Por su parte, la empresa apelante, argumentó en su escrito de expresión de agravios que no concuerdan con el razonamiento esgrimido por el señor Registrador por cuanto existen infinidad de resoluciones en las cuales no han encontrado problema alguno de la coexistencia marcaria basados en el principio de especialidad, debiendo existir un criterio uniforme a la hora de aplicar este principio. La clasificación es clara que en la clase 14 protege metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos, por lo que no se puede asimilar este tipo especial de productos con los productos que cubre la marca KLÁSIKO en clase 25 internacional. No hay justificación alguna para rechazar una marca como la solicitada por existir una marca inscrita debido a que se quiebra totalmente la intención de la Clasificación de Niza al aplicar este tipo de razonamientos, siendo que las clases 14 y 25 están muy bien delimitadas como para argumentar que puede haber alguna posibilidad de confusión entre este tipo de productos, no violentando la denominación SB CLASICOS (DISEÑO) los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas. La marca inscrita tiene una grafía específica, tratándose de una marca de carácter débil la cual si fue otorgada para proteger productos de la clase 25 debe tolerar que otro solicitante pueda en una novedosa disposición de elementos incorporar este término a la marca que desea proteger. Hace notar que la marca inscrita es denominativa mientras que la solicitada es una marca mixta, con un diseño que aleja aún más las dudas respecto a cualquier posibilidad de confusión. Cita además jurisprudencia del Tribunal Superior Contencioso Administrativo N° 5776-96. Indica además que como es una calificación inicial lógico será publicar el edicto correspondiente para determinar si algún interesado desea interponer una oposición. Finalmente



menciona el Voto N°58-2008 del Tribunal Registral Administrativo y solicita revocar la resolución para que se continúe con el trámite del registro de la marca solicitada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de los alegatos de la empresa apelante así como de la prueba aportada y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea 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.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan puedan ser relacionados o asociados circunstancia que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita, precisamente por existir similitud entre estas.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que tanto la marca inscrita “**KLÁSIKO**”, y la solicitada “**SB CLASICOS**” presentan tales similitudes que impiden su coexistencia en el mercado.

Realizada la confrontación de la marca solicitada “**SB CLASICOS**” y la inscrita “**KLÁSIKO**”, observa este Tribunal que presentan seis de sus letras en común, configurándose además una confusión visual, por la que puede provocarse equivocación entre los consumidores al existir relación entre los productos, pudiendo ser asociados porque la marca inscrita en clase 25 es para “*Zapatos, botas, zapatillas y vestidos*”, y la clase 14 para lo cual se solicita la marca es para proteger “*Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.*”, por lo que efectivamente el consumidor promedio al ver esos productos podría



pensar que se trata de la misma empresa , generando riesgo de confusión respecto de estos , al existir la posibilidad de ser asociados empresarialmente, contando con canales de distribución y puestos de venta destinados al mismo tipo de consumidor , por lo que lleva razón el *a quo* al decir “ *si bien los mismos pertenecen a diferentes clases, existe una confusión indirecta, que es cuando el consumidor cree que los productos tienen un origen común y un mismo fabricante.* ”

Observa también este Organo Colegiado entre ellas las marcas contrapuestas una similitud gráfica y fonética. Dentro del aspecto gráfico, el elemento distintivo y único de la marca inscrita son prácticamente dos letras, siendo fonéticamente muy similares, de ahí que prácticamente no existe diferencia entre ambas, lo que también conlleva a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone en razón de que el signo solicitado no presenta una diferenciación sustancial capaz de acreditar suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo por cuanto se arriba a la conclusión de que existen más semejanzas que diferencias, no existiendo una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto no existe bastante distintividad que elimine el riesgo de confusión en el que podría caer el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita incluye productos que están relacionados a la marca que se encuentra inscrita, ya que como bien señala el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas: “ *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* ”. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la **WAL- MART DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veintiún minutos y veintitrés segundos del catorce de marzo de dos mil doce, la cual se confirma, para que se deniegue la marca solicitada **“SB CLASICOS” (DISEÑO)**.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 Daniel Suárez Baltodano

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Kattia Mora Cordero

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.