



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0812-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “REEF (DISEÑO)”

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen Ns. 3980-06 Acum. 11727-06)

Marcas y Otros Signos

VOTO No.1154-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con cinco minutos del dieciséis de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación, interpuesto por la **Licenciada Ivonne Redondo Vega**, mayor, soltera, abogada, con cédula de identidad número 1-883-705, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **South Cone Inc.**, sociedad organizada y existente según las leyes de los Estados Unidos de América, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y siete minutos, treinta y nueve segundos del dieciocho de agosto de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 12 de mayo de 2006, el **Licenciado Harry Wohlstein Rubinstein**, mayor, casado, abogado portador de la cédula de identidad 1-341-2873, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de **EMBOTELLADORA DE SULA, S. A.**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República de Honduras, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**REEF (DISEÑO)**”, solicitud tramitada bajo el **Expediente No 2006-3980**, para proteger y distinguir en Clase 32 de la Nomenclatura Internacional: “*cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.*”



SEGUNDO. Que el Edicto correspondiente a la solicitud relacionada en el resultando Primero anterior fue publicado en las Gacetas números 221, 222 y 223 correspondientes a los días 17, 20 y 21 de noviembre de 2006.

TERCERO. Que dentro del plazo conferido y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 08 de enero de 2007, la **Licenciada Ivonne Redondo Vega**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SOUTH CONE INC.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca relacionada.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de diciembre de 2006, la Licenciada Ivonne Redondo Vega, en la representación indicada, solicitó la inscripción ante el Registro de la Propiedad Industrial de la marca de fábrica y comercio **“REEF (DISEÑO)”**, solicitud tramitada bajo el **Expediente No 2006-11727**, para proteger y distinguir en Clase 32 de la Nomenclatura Internacional: *“cervezas, aguas minerales y gaseosa y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.”*

QUINTO. Que el Edicto correspondiente a la solicitud relacionada en el resultando Cuarto anterior fue publicado en las Gacetas números 71, 72 y 73 correspondientes a los días 14, 15 y 16 de abril de 2010.

SEXTO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:53:37 horas del 17 de agosto de 2010, se ordenó la acumulación de los expedientes número **2006-3980** y **2006-11727** de las marcas **“REEF”** presentadas por las empresas **Embotelladora de Sula, S. A.** y **South Cone, Inc.**

SETIMO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las



nueve horas, cuarenta y siete minutos, treinta y nueve segundos del dieciocho de agosto de dos mil diez, declara sin lugar la oposición interpuesta por la empresa **South Cone Inc.**, denegando su solicitud y admite el registro solicitado por **Embotelladora de Sula, S.A.**

OCTAVO. Que la **Licenciada Ivonne Redondo Vega**, en la representación indicada, impugnó la resolución relacionada mediante Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, siendo que este último fue admitido por el Registro de la Propiedad Industrial, y por ello conoce este Tribunal.

NOVENO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial, agregando el siguiente: **2.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de la empresa **South Cone, S. A.** las siguientes marcas:

- a.-** Registro No. 114562. **“REEF”** en **Clase 41** para proteger y distinguir servicios de educación y esparcimiento, vigente desde 25/6/1999 hasta 25/6/2019 (folio 109).
- b.-** Registro No. 114561. **“REEF”** en **Clase 22** para proteger y distinguir cuerdas, bramantes, tiendas, saces, vigente desde 25/6/1999 hasta 25/6/2019 (folio 110).
- c.-** Registro No. 114557. **“REEF”** en **Clase 18** para proteger y distinguir cuero e imitaciones de cuero, artículos de estas materias no incluidos en otras clases, pieles, baúles y maletas,



paraguas, sombrillas y bastones, fustas, faeses y guarnicionería, vigente desde 25/6/1999 hasta 25/6/2019 (folio 111).

d.- Registro No. 114560. **“REEF”** en **Clase 14** para proteger y distinguir metales preciosos y sus aleaciones y objetos de estas materias o chapeados, relojería y otros instrumentos cronométricos, vigente desde 25/6/1999 hasta 25/6/2019 (folio 112).

e.- Registro No. 191641. **“REEF CLASSIC”** en **Clases 25, 35 y 41** para proteger y distinguir en **Clase 25**: vestidos, calzados, sombrerería, en **Clase 35**: servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, en **Clase 41**: servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, vigente desde 22/6/1999 hasta 22/6/2019 (folio 113).

f.- Registro No. 114559. **“REEF”** en **Clase 9** para proteger y distinguir aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, vigente desde 25/6/1999 hasta 25/6/2019 (folio 115).

g.- Registro No. 83626. **“REEF (Diseño)”** en **Clase 25** para proteger y distinguir calzado, incluyendo sandalias para niños, hombres y damas, vestimenta, vigente desde 16/8/1993 hasta 16/8/2013 (folio 117).

h.- Registro No. 114564. **“REEF ONE”** en **Clase 3** para proteger y distinguir jabones, perfumería, cosméticos, vigente desde 25/6/1999 hasta 25/6/2019 (folio 118).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal, ante la falta de prueba idónea y suficiente que así lo demuestre, tiene como hecho no probado el siguiente:

1.- Que las marcas **“REEF”**, **“REEF CLASSIC”** y **“REEF ONE”** inscritas a nombre de la empresa **South Cone Inc.**, deban ser consideradas como marcas notorias, de conformidad con los parámetros establecidos en los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la oposición presentada con



fundamento en que la empresa opositora South Cone Inc., alega la notoriedad de sus marcas, sin embargo, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, con la prueba aportada no se pudo identificar por parte de esta Instancia, el conocimiento de las marcas **“REEF”**, **“REEF CLASSIC”** y **“REEF ONE”**, en el público consumidor, ni la extensión geográfica, intensidad y duración de su uso en el mercado, así como la importancia de las inversiones hechas por la titular para promocionarlas, que son elementos de peso para apreciar su notoriedad. Aunado a lo anterior, siendo que la empresa opositora no tiene inscrita la marca en clase 32, no encontró el Registro de la Propiedad Industrial, motivo alguno para denegar el registro solicitado por la empresa Embotelladora de Sula, S. A. en el expediente número 2006-3980, el cual acoge y; deniega el solicitado por la oponente en el expediente número 2006-11727, por ser éste idéntico al concedido.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente alega que la marca de su representada es notoria, tiene una antigüedad de más de 17 años, ha sido usada en forma constante, y ha ido extendiéndose tanto en el mercado internacional como nacional, desde el año 1993 hasta el presente, logrando registros en diferentes clases (3, 9, 14, 16, 18, 22, 25, 35 y 41), por lo que existe un amplio ámbito de producción y mercadeo de una gran cantidad de productos, lo que comprueba su intensidad y expansión, producto del esfuerzo de esta empresa por difundir, penetrar y dar publicidad a la marca REEF. Por lo anterior, es claro que al admitir la coexistencia registral con el signo solicitado por Embotelladora de Sula, S. A. se produciría en el público consumidor una indebida asociación y confusión entre los signos de ambas empresas, lo cual permitiría un aprovechamiento inadecuado por parte de la solicitante de la fama y reconocimiento logrado por su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se

presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, **el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto**, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales marcas. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten, sin desmembrar; analizar sucesivamente y nunca en forma simultánea, pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro, y tener en consideración sus semejanzas y no sus diferencias. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el **derecho del titular** de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el **innegable derecho del consumidor a no ser confundido**.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de una marca y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando lo solicitado sea similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre ellos. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente



diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar. Resumiendo, existe la posibilidad de que signos inscritos, aún siendo iguales o similares, coexistan en el mercado, siempre y cuando su objeto de protección sea distinto y esos productos o servicios ni siquiera puedan ser relacionados.

De los hechos tenidos por demostrados, verifica este Tribunal que las marcas inscritas a nombre de la opositora **SOUTH CONE, INC.** lo son en multiplicidad de clases y protegen una gran diversidad de servicios y productos, desde *servicios de educación y esparcimiento, actividades deportivas y culturales, servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, artículos deportivos, para acampar, productos de cuero e imitaciones de cuero, cuerdas, bramantes, tiendas, pieles, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería, productos en metales preciosos y sus aleaciones, relojería y otros instrumentos cronométricos, vestidos, calzados, sombrerería, aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, hasta calzado y sandalias, jabones, perfumería y cosméticos.* Además, sus inscripciones han constituido en la publicidad marcaria, una familia de marcas entre “REEF”, “REEF (DISEÑO)”, “REEF CLASSIC”, “REEF ONE”.

Así las cosas, siendo que la marca solicitada por la empresa EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. es idéntica, en su elemento denominativo “REEF”, con las marcas de la oponente, es fácil concluir que, no obstante los productos protegidos por los signos inscritos y los que pretende proteger el solicitado son distintos y se encuentran en diferentes clasificaciones, y en vista de que los signos cuya titular es la empresa opositora conforman una “**familia de marcas**” lo cual se produce lo que en doctrina se ha denominado “confusión indirecta”: “...La confusión indirecta también engaña al consumidor, aunque en forma diferente. Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente las fabricó. (...) / Hay casos en los que algún comerciante utiliza



un elemento común en todas sus marcas, con la clara finalidad de que todas ella sean asociadas entre sí y a un mismo origen. A este grupo de marcas se las denomina “familia de marcas”. El concepto es ajeno a la Ley de Marcas ya que ésta protege a las marcas individualmente, y es por ello que en alguna oportunidad se le ha negado una protección especial. / El que no exista tal protección específica en dicha ley no significa que pueda impunemente provocarse confusión indirecta, o porque no directa...” (agregado el énfasis). (Jorge Otamendi en “Derecho de Marcas” 4ta ed, Abeledo-Perrot, 2002, p. 144)

En el caso bajo estudio, ha sido demostrada la existencia de múltiples signos marcarios, cuyo titular es la empresa opositora, en los que se utiliza como elemento común el término “REEF”, y protegen diferentes productos, de lo cual se desprende que dichas marcas constituyen toda una “**familia de marcas**” destinadas a proteger diversos productos.

Así las cosas, aceptada la identidad gráfica, fonética e ideológica de la marca solicitada “**REEF**”, con la familia de marcas “**REEF**”, inscritas a favor de la empresa oponente, hay una gran probabilidad de que se produzca en el consumidor peligro de confusión indirecta, ya que erróneamente puede suponer que lo protegido por el signo propuesto por la empresa Embotelladora de Sula, S. A. pertenece a la misma “línea de productos” que ofrece South Cone Inc., por lo cual, de aceptarse su coexistencia, se promueve el riesgo de dilución marcaria y se permitiría un riesgo de confusión en el consumidor. Por estas razones debe declararse con lugar el Recurso de Apelación planteado por la **Licenciada Ivonne Redondo Vega**, en representación de la empresa **South Cone Inc.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y siete minutos, treinta y nueve segundos del dieciocho de agosto de dos mil diez, la cual se revoca y en consecuencia se admite la oposición presentada, concediendo el registro del signo “**REEF**”, propuesto por la opositora en el expediente número 2006-11727 y se deniega el registro solicitado por la empresa **Embotelladora de Sula, S. A.**, representada por el Licenciado Harry Wohlstein Rubinstein, que se tramitó en el expediente número 2006-3980.



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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Ivonne Redondo Vega, en representación de la empresa **South Cone Inc.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y siete minutos, treinta y nueve segundos del dieciocho de agosto de dos mil diez, la cual se revoca, denegando el registro del signo “**REEF (Diseño)**” solicitado por la empresa **Embotelladora de Sula, Sociedad Anónima**, y en consecuencia se acoge el registro del signo “**REEF**” en **Clase 32**, tramitado bajo el **expediente número 2006-11727**, solicitado por la empresa South Cone Inc. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora