

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0464-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica “VIVANT”

COMPAÑÍA NUMAR S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 9585-08)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1181-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las nueve horas veinte minutos del veintiuno de setiembre de dos mil nueve.

Recurso apelación presentado por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor de edad, soltera, abogada, vecina de Escazú, cédula de identidad número 1-1055-703, en su condición de apoderada especial de la **COMPAÑÍA NUMAR S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-173998, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y seis minutos y cincuenta y cuatro segundos, del once de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 29 de setiembre de 2008, la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**VIVANT**”, para proteger y distinguir “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y vegetales en conserva, congeladas, secas y cocidas, gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, margarina,

mantequilla, manteca, frijoles enteros enlatados y frijoles molidos enlatados, caldos, sopas”, en clase 29 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que mediante auto de las 12:19:36 horas, del 27 de octubre de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le comunicó al solicitante, que se encontraba inscrita la marca “VIBRANT” propiedad de ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM, INC, en clase 29 de la nomenclatura internacional, quien ante esa objeción se manifestó sobre la misma y mediante resolución emitida por ese Registro a las 13:56:54 del 11 de febrero de 2009, se dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, mediante escrito enviado por fax al el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de febrero de 2009 original presentado el 24 del mismo mes y año, interpuso recurso de apelación.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta 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 el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM, INC. el signo distintivo “**VIBRANT**”, bajo el acta de registro número 176596, desde el 18 de junio de 2008 y hasta el 18 de junio de 2018, para proteger carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, en Clase 29 de la nomenclatura internacional. (Ver folio 38).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “**VIVANT**”, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término similar a la marca inscrita “**VIBRANT**”, que presentan similitud gráfica y fonética y relacionadas a similares productos lo que podría causar riesgo de confusión en el consumidor.

Por su parte, tanto en el escrito de apelación como de expresión de agravios la empresa apelante argumentó que entre la marca solicitada y la inscrita no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica pues ambas marcas vistas en su conjunto son muy diferentes y no existe riesgo de confusión al consumidor pudiendo coexistir registralmente. Cita como caso similar el voto 220-2008 de este Tribunal y en cuanto a los productos indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos para señalar que dos marcas pueden coexistir en la misma clase protegiendo productos que no sean idénticos; solicitando que se revoque la resolución apelada y se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca presentada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a la **irregistrabilidad de la marca solicitada**. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**VIVANT**”, con la marca inscrita “**VIBRANT**”, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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 idéntica o similar a otro signo perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Por ende, de conformidad con los artículos 1, 8 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor de confusiones o eventuales engaños. Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan, sean también relacionados. En este sentido, la doctrina señala 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 Editores, España, página 288)

Con base en lo anterior, una vez examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir “**VIVANT**”, con la inscrita “**VIBRANT**”, ambas denominativas, y considerándose que las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, este Tribunal estima que entre los signos cotejados se presenta similitud gráfica y fonética, susceptible de crear confusión. Gráfica, toda vez que en términos ortográficos ambas tienen una grafía similar, pues son idénticas en su inicio con la partícula “**VI**” y en su terminación “**ANT**”, sólo diferenciándose por la consonante R en la marca propuesta, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra.

Derivado de lo anterior, desde un punto de vista fonético, por la estructura y orden que presentan las consonantes y las vocales, ambas marcas se pronuncian y escuchan muy parecido, toda vez que por la dicción común costarricense, al ser dichas y escuchadas tales marcas, la fuerza del sonido se acentúa hacia el final, impidiendo que la consonante que las diferencian permitan su identificación clara. Por consiguiente, los vocablos “**VIBRANT**” y “**VIVANT**”, en términos fonéticos, son similares.

Aunado a lo anterior, se advierte que ambas marcas protegen productos de la clase 29 de la nomenclatura internacional, y a pesar de que los productos parecieran ser distintos, están relacionados, pues consisten en productos alimenticios de igual naturaleza y los canales a través de los cuales son comercializados pueden coincidir, lo cual podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al pretender distinguirlos de los productos identificados por la marca que se encuentra inscrita.

Aplicadas las reglas del cotejo a los signos conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley

de Marcas, este Tribunal considera que, efectivamente, tal como fue sustentado en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos similares, afines o al menos vinculados a los que están identificados en el Registro de la Propiedad Industrial con la marca que se encuentra inscrita.

Si bien es cierto, como lo señala el recurrente, de acuerdo con el artículo 89 párrafo tercero de la Ley de Marcas citada, pueden coexistir dos marcas en la misma clase protegiendo productos diferentes y no se justifica rechazar una marca basado en que la inscrita se encuentra en la misma clase, en razón del principio de especialidad, es lo cierto, que en el caso concreto, existe similitud gráfica y fonética entre la marca inscrita y la solicitada y se protegen y pretende protegerse productos similares y relacionados, que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos comerciales, con lo cual se aumenta la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo y esto es precisamente, lo que la normativa marcaria pretende evitar, protegiéndose el derecho de exclusiva del titular de la marca inscrita, con lo cual se estaría defendiendo asimismo, la función principal de un signo marcario, que es que el consumidor pueda diferenciar en el comercio los productos o servicios que se protegen de entre otros de su misma especie, así como el origen empresarial de los mismos.

QUINTO. Debe hacerse notar que, de autorizarse la inscripción del signo solicitado “**VIVANT**”, representaría en primer término, consentir un quebranto de la normativa marcaria en perjuicio de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM, INC**, titular de la marca “**VIBRANT**”, inscrita desde el 18 de junio de 2008 (folio 38), ya que el artículo 25 de la citada Ley, determina que el titular registral goza del derecho de exclusiva sobre el signo utilizado, y por otro lado, se afectaría también al consumidor con la confusión que se puede

producir, ya que éste podría, en el caso concreto, considerar que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de confusión contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles.

Bajo esa tesitura, puede precisarse que la marca solicitada “**VIVANT**” frente a la inscrita no presenta una carga diferencial que le otorgue distintividad, ya que resulta gráfica y fonéticamente similar a la inscrita y en cuanto a los productos que solicita proteger también son similares, en tal sentido estima este Tribunal que las diferencias argumentadas por la recurrente, en relación a la marca y los productos, no logra desvirtuar el riesgo de confusión que podría ocasionarse en el consumidor de coexistir en el mercado ambas marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, en representación de la **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANONIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y seis minutos, cincuenta y cuatro segundos del once de febrero de dos mil nueve, la cual se confirma.

SETIMO. 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 la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, en representación de la **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANONIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y seis minutos, cincuenta y cuatro segundos del once de febrero de dos mil nueve, 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.