

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0727-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ZIMIL”

PARMALAT S.P.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 8591-2002)

VOTO N° 1304-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-San José, Costa Rica, ocho horas con treinta minutos del diecinueve de octubre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Luis **Carlos Gómez Robleto**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos venta y cuatro-doscientos cincuenta y tres, en su condición de apoderado especial de la empresa **PARMALAT S.P.A.**, domiciliada en Vía O. Grassi, 22/26-43044-collechio (PR), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y cinco minutos, seis segundos del treinta de marzo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de noviembre del dos mil dos, el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, de calidades y condición dicha al inicio, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ZIMIL**”, para proteger y distinguir en **Clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, arroz, sucedáneos del café, harinas y preparaciones con cereales, pan galletas, bizcochos, tortas, pastelería y confites, pan, galletas, bizcochos, tortas, pastelería y confites, helados comestibles, miel pimienta, jarabe de melaza, levadura, polvo de hornear, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias y hielo.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas, cuarenta y cinco minutos, seis segundos del treinta de marzo del dos mil nueve, dispuso rechazar la solicitud de inscripción de la marca “**ZIMIL**”.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada anteriormente, mediante escrito presentado el diecisiete de abril del dos mil nueve, el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en representación de la empresa **PARMALAT S.P.A.**, presentó recurso de revocatoria y apelación.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y seis minutos, treinta y un segundos del veintinueve de abril del dos mil nueve, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación ante este Tribunal, el que mediante resolución dictada a las nueve horas del veinticuatro de agosto del dos mil nueve, le confirió a la empresa apelante la audiencia reglamentaria para que expusiera sus alegatos, audiencia que contesta por medio de escrito presentado ante esta Instancia el once de setiembre del dos mil nueve.

QUINTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado el siguiente: **ÚNICO.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**SIMI**” a nombre de la empresa **MR. CONTAINER**,

según consta del registro número **115141**, desde el 10 de agosto de 1999, vigente hasta el 10 de agosto del 2009, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café; harina y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias y hielo. (folios 34 a 35).

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. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas, cuarenta y cinco minutos, seis segundos del treinta de marzo del dos mil nueve, dispuso rechazar la solicitud de inscripción de la marca “**ZIMIL**”, por considerar en el considerando tercero in fine y cuarto de la resolución venida en alzada, que entre dicha marca y la inscrita “**SIMI**”, existe similitud gráfica y fonética, lo que puede inducir a erro o confusión al público consumidor lo que atentaría contra el principio de distintividad de la marca e impediría el incumplimiento de las finalidades de la misma.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, en su escrito de apelación y expresión de agravios argumenta que la resolución recurrida es totalmente contraria a derecho y atenta contra el principio de igualdad consagrado en el artículo 33 de la Constitución Política de nuestro país, ese mismo Registro se convierte en juez y parte sacando supuestos parecidos y solicitudes entre dos marcas cuya coexistencia registral es del todo variable. La oficina de marcas con la resolución recurrida perjudica a su representada, denegando injustificadamente la inscripción de su Marca y Diseño, que ese despacho irrespeta, al denegar injustamente su derecho de registro. Agrega que los artículos 40, 41.42, 43, 44, y 45 de nuestra actual Ley de Marcas prevé la protección de las Marcas en virtud de su USO, ANTIGÜEDAD, FAMA y

evidente NOTORIEDAD, y de su titularidad, por que solicita se revoque la resolución recurrida.

CUARTO. 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. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

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 signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. 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 o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registraci3n de un signo y por ende, otorgarle la protecci3n 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 confusi3n en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello, de conformidad con el art3culo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LAS MARCAS 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 art3culo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el art3culo 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 confusi3n 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 art3culo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“(...) Ning3n signo podr3 ser registrado como marca cuando ello afecte alg3n derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es id3ntico o similar a una marca registrada, una indicaci3n geogr3fica o una denominaci3n de origen, registrada o en tr3mite 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 confusi3n al p3blico consumidor”. (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este art3culo, debe tenerse en cuenta tambi3n lo prescrito por el art3culo 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)”

Dicho lo anterior se procede con el cotejo de las marcas enfrentadas debiéndose aplicar los elementos antes apuntados, para poder determinar si entre la

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
SIMI	ZIMIL
PRODUCTOS QUE DISTINGUE.	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRA
Clase 30. Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café; harina y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias y hiel.	Clase 30. Café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, arroz, sucedáneos del café, harinas y preparaciones con cereales, pan galletas, bizcochos, tortas, pastelería y confites, pan, galletas, bizcochos, tortas, pastelería y confites, helados comestibles, miel pimienta, jarabe de melaza, levadura, polvo de hornear, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias y hiel.

...existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien, si las diferencias entre ambas hacen que puedan coexistir registralmente.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento citado, y partiendo del cuadro fáctico anterior, tenemos, que en el elemento denominativo de los signos enfrentados hay gran similitud. Desde el punto de vista **gráfico** **las denominaciones cotejas son parecidas**, la única diferencia entre la marca inscrita y solicitada lo es la letra “Z” al inicio, y la letra “L” al final del signo pretendido, **sucediendo**, que el consumidor al momento de adquirir los productos de una marca u otra no haría tal diferenciación.

En razón de lo indicado, vemos que la similitud **fonética o auditiva** está presente en ambos signos, no obstante, y a pesar de las letras “Z” al inicio y “L” al final del signo solicitado, los



vocablos “SIMI” y “ZIMIL”, al ser articuladas tienen una similar pronunciación, existiendo una gran posibilidad de impedir al público consumidor diferenciar la vocalización de una palabra con la otra, percibiéndose una misma voz sonora, o lo que viene a ser lo mismo un sonido similar, siendo, que dicha similitud podría generar en una confusión directa e indirecta. Lo anterior aunado a que protegen productos iguales, lo que hace aún más que el público consumidor las confunda.

Al respecto, es importante hacer la distinción doctrinaria sobre riesgo de confusión, el cual conforme lo señalado por el tratadista Jorge Otamendi, puede darse por dos razones: *“Está la confusión directa la que hace que el comprador adquiera un producto determinado convencido de que está comprando otro. Es la forma clásica y más común de confusión. La confusión indirecta (...) 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 lo fabricó”*. (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas**, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 144).

Partiendo de lo anterior, y como resultado de la semejanza existente entre los signos confrontados, puede ocurrir que el consumidor confunda alguno de los productos marcado con la marca “ZIMIL”, inscrita con los productos de la marca “SIMI”, que se pretende registrar, sucediendo, que ese tipo de confusión directa es probable, como también es posible la confusión indirecta relacionada con el fabricante u origen empresarial. En virtud de lo anterior, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca de fábrica y comercio solicitada “ZIMIL” guarda semejanza gráfica y fonética con la marca inscrita “SIMI”.

Las similitudes gráfica y fonética encontradas, no así, la ideológica, entre el signo solicitado y el inscrito, corresponde precisamente a la ausencia de una condición, la especialidad, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

“(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunn y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro”. (OTAMENDI, Jorge, op.cit., p. 109).

SEXTO. Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde el punto de vista gráfico y fonético, con el agravante de que los productos que identifican las marcas enfrentadas, son de igual naturaleza, **“productos alimenticios”**, tal y como se desprende del cuadro fáctico, por lo que compartirían los mismos canales de distribución y puestos de venta y tendrían un mismo tipo de consumidor o destinatario, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas, lo que también podría provocar que el consumidor estime que los productos comercializados bajo esos signos, tengan un origen común, es decir, que vienen del mismo productor o comercializador, como también podría pensar el consumidor que los productos de la marca a inscribir son nuevos productos de la marca ya inscrita **“SIMI”**, existiendo así, la posibilidad de un riesgo de confusión entre el sino inscrito y el solicitado.

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 dos 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.”

SÉTIMO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que el signo que se pretende inscribir, afectaría los derechos de un tercero en los términos consignados en los incisos a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el posible riesgo de confusión y asociación entre los productos, conforme lo determina el artículo 24, literal e) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en su condición de apoderado especial de la empresa **PARMALAT S.P.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y cinco minutos, seis segundos del treinta de marzo del dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

OCTAVO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en su condición de apoderado especial de la empresa **PARMALAT S.P.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y cinco minutos, seis segundos del treinta de marzo del dos mil nueve, la que



en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 0041.33