

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0570-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica “VIPS (DISEÑO)”

WAL-MART DE MÉXICO S.A.B DE C.V, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2012-1201)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 1319-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cincuenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **WAL-MART DE MÉXICO S.A.B DE C.V**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas treinta y cinco minutos con cincuenta y nueve segundos del tres de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 08 de febrero 2012, por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **WAL-MART DE MÉXICO S.A.B DE C.V**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, con domicilio actual en Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 647, Col. Periodistas, C.P. 11220, México D.F, México, solicitó el registro de la marca de fábrica: **“VIPS (DISEÑO)”**:



para proteger y distinguir en **clase 30** internacional: *“Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.”*

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas treinta y cinco minutos con cincuenta y nueve segundos del tres de mayo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“(....) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. (....).”*

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el representante de la empresa **WAL-MART DE MÉXICO S.A.B DE C.V.**, para el día 15 de mayo de 2012, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas cuarenta y seis minutos con dos segundos del veintitrés de mayo de dos mil doce, resolvió: *“(....) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada (...).”*

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso lo siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “VIP”, bajo registro número **158029**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, Propiedad de la empresa **MOLINOS DE EL SALVADOR S.A DE C.V**, inscrita desde el 03 de mayo de 2006 con una vigencia hasta el 03/05/2016, para proteger: “*Galletas.*”
(Diseño)



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción del signo “VIPS” solicitado, dado que corresponde a una marca inadmisible por derechos de terceros. Así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “VIP” por cuanto ambas protegen productos similares y relacionados en la clase 30 internacional. Que del estudio integral del signo propuesto, se comprueba que hay similitud gráfica y fonética con la marca inscrita, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de

los empresarios por distinguir los productos a proteger. En consecuencia, se observa que la marca propuesta trasgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **WAL-MART DE MÉXICO S.A.B DE C.V**, dentro de sus agravios alegó en términos generales que el análisis debió hacerse tomando en cuenta todos sus elementos tanto el parecido o no de la marca, como la posibilidad de coexistencia registral aun cuando estas se encuentren clasificadas en la misma nomenclatura. Además que su representada excluyo de la lista de productos a proteger “las galletas” y por lo tanto son completamente distintos a los de la marca inscrita, y así poder obtener el registro. Los diseños de las marcas son distinguibles, que no genera duda en el consumidor en relación a poder elegir uno u otro producto. El hecho de contener una misma clase varios productos, no significa que deba rechazarse, por considerarse que tiene algún grado de similitud con el signo registrado, sino que debe sopesar las características propias de la denominación y los productos que va a proteger. Ofrece como sustento el Voto No. 110-2011 de las 13:05 horas del 4 de agosto del 2011 dictado por el Tribunal Registral Administrativo. La Ley permite que si las marcas van a proteger productos distintos, pueden coexistir en el mercado, pues sus productos no pondrán en peligro de confusión al consumidor, ya que no generan ninguna relación de vínculo entre los signos, por lo que no hay violación a la norma 8 de dicha Ley, y en razón de ello solicita se revoque la resolución apelada y se continúe con el trámite de inscripción de la marca VIPS (DISEÑO) en clase 30.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 6 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que se confiere

a su titular, y que tiene como corolario la protección que despliega con el uso de esta, en relación con denominaciones de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre estos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que el distintivo no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal perspectiva, el artículo 8 incisos a) aplicado por el Registro, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes***, ya que este puede producirse por la ***similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende***, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, ***o bien se encuentren relacionados o asociados***.

En este sentido, para que prospere el registro 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***.

Ante ello, el operador del Derecho para realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los potenciales adquirentes 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.

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. Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica “**VIPS (DISEÑO)**” y la marca de fábrica inscrita “**VIP (DISEÑO)**” a diferencia de lo que indica el oponente, existe entre ellas similitud que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de **confusión visual**, por cuanto se logra observar que entre ellas a nivel gráfico contienen elementos similares, que a simple vista genera la misma apariencia e identificación con la marca inscrita, dado que la única diferencia entre ambas la conforma la incorporación de la letra “S” en la denominación solicitada.

Aunado a ello, al ser tan similares las denominaciones en su estructura gramatical induce a que se genere una **confusión auditiva** ya que al ejercer su pronunciación su fonética es relativamente similar, y sea esa pronunciación correcta o no, el consumidor medio las percibirá como si fuese la misma, en virtud de que al pronunciar los signos la letra “S” que contiene la denominación solicitada es prácticamente imperceptible, por lo que no podría considerarse que dicho elemento le proporcione la distintividad necesaria al signo para poder coexistir registralmente.

Ahora bien, respecto a su connotación **ideológica**, es de mérito indicar que la palabra “VIP”, de acuerdo con la 22ª edición (octubre de 2001) del Diccionario de la Lengua Española, ese vocablo ya admitido por la Real Academia Española, proviene del inglés “vip”, acrónimo de “*very important person*”, esto es, “*persona muy importante*”, y significa “**Persona que recibe un trato especial en ciertos lugares públicos por ser famosa o socialmente relevante**”, en este sentido, al estar conformado el signo con el citado vocablo, y ser éste su

parte fundamental, se constituye en un signo que sin duda alguna califica y describe los productos que pretende distinguir, al dar a entender que tendría como destinatarios a quienes se les endilga ser personalidades “**vip**”, esto es, personas con relevancia social, con lo cual la empresa solicitante pretende obtener, desde luego, alguna primacía o ventaja sobre los productos similares de quienes resulten ser sus competidores, y en consecuencia podría generar engaño o confusión sobre la naturaleza y cualidades de los productos protegidos. Resultado de lo anterior, es claro que, el consumidor promedio asociará el término VIP a una calidad mayor o mejorada, lo cual puede no encontrarse en el producto consumido, por lo que puede resultar engañoso sobre sus cualidades.

En este sentido, al encontrarnos con términos tan similares en el mercado el consumidor medio asumirá que se encuentra frente a un mismo producto, lo cual como se ha indicado líneas arriba generaría un impacto directo respecto a la marca inscrita, dado que ambos signos pretende la protección de productos relacionados con la misma actividad comercial desplegado en la clase 30 internacional y en consecuencia el riesgo de confusión para los consumidores será potencialmente inevitable, pues tal y como se indicó líneas arriba no es posible otorgar su protección conforme lo señala el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, por lo que los argumentos esgrimidos por el recurrente no son de recibo.

Por otra parte, cuando existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos se debe aplicar el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que consagra el principio de especialidad que consiste en que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que no se puedan relacionar.

En el caso bajo examen, los productos de la marca solicitada se encuentran contenidos en la misma clase 30 internacional, de los de la marca inscrita propiedad de la empresa MOLINOS DE EL SALVADOR S.A DE C.V, (v.f 03 del expediente de marras) por lo que serán

relacionados, y en razón de ello el riesgo de confusión es inevitable, y en ese sentido no lleva razón el recurrente al considerar que no existe riesgo de confusión. Pese a que el solicitante alega en sus agravios haber excluido de la lista de productos las “galletas” tal como consta a folio 6 del expediente de marras, lo cierto es que dentro de “productos de pastelería”, siempre quedan inmersas las galletas, por lo que todo aquello que provenga de dicha actividad comercial será relacionado con los que produce el signo inscrito, y es en razón de ello que la solicitud recae en la misma causal de inadmisibilidad, persistiendo así su denegatoria.

Ahora bien, en cuanto al Voto No. 110-2011 de las 13:05 horas del 4 de agosto del 2011 del Tribunal Registral Administrativo, que ha sido incorporado como sustento para el presente análisis, no puede ser utilizado como fundamento para determinar la inscripción de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial, dado que cada una de las denominación presentadas conllevan un análisis individual y pormenorizado, principalmente cuando hay antecedentes de signos inscritos como en el caso que nos ocupa propiedad de la empresa MOLINOS DE EL SALVADOR S.A DE C.V.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, no es posible permitir la coexistencia registral de la marca “VIPS (DISEÑO)” solicitada en clase 30 internacional, por cuanto puede conllevar a un riesgo de confusión a los consumidores con respecto a los productos de una u otra marca, quienes además podrían asociarla como si fuesen del mismo origen empresarial, dada la similitud gráfica y fonética entre ellas, razón por la cual procede su rechazo y en consecuencia se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante de la empresa **WAL-MART DE MÁXICO S.A DE C.V.**, en contra de la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas treinta y nueve minutos con treinta y dos segundos del tres de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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 SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **WAL-MART DE MÁXICO S.A DE C.V**, en contra de la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas treinta y nueve minutos con treinta y dos segundos del tres de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que el Registro, proceda a denegar la inscripción de la marca de fábrica “**VIPS (DISEÑO)**”, en clase 30 internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora