

RESOLUCION DEFINITVA

Expediente 2016-0365-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de fábrica, comercio y servicios
(9, 16, 20, 35 y 38)

1- COPPEL S.A. de C.V.

2- SCA CONSUMIDOR MEXICO Y CENTROAMERICA S.A de C.V.: Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen 2015-8163)

Marcas y Otros Signos Distintivos



VOTO 0899-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta minutos del quince de noviembre del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **COPPEL S.A. de C.V.**, sociedad constituida y organizada bajo las leyes de México, domiciliada en Calle Republica, 2855 Poniente, Recursos Hidráulicos, Código Postal 80105, Culiacán, Sinaloa, México, así como el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher Gurdian, mayor de edad, divorciado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-532-390, en su condición de apoderado especial de la compañía **SCA CONSUMIDOR MEXICO Y CENTROAMERICA S.A. de C.V.**, sociedad domiciliada en Javier Barros Sierra 555, piso 5, Colonia Zedec, Santa Fe, MX-55090, México, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, de las quince horas treinta y un minutos veintinueve segundos del diecisiete de mayo del dos mil dieciséis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que al ser las 14:05:40 horas del 21 de agosto de 2015, el representante de la empresa **COPPEL S.A. de C.V.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios , en las siguientes clases:

Clase 9 internacional para proteger y distinguir “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medicación, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores; bocinas, cartuchos de video juegos, computadoras, grabadoras de video, pantallas de video, procesadores (unidades centrales de proceso), reproductores de sonido portátiles, tarjetas de circuitos integrados, aparatos telefónicos y accesorios consistentes en auriculares, contestadores, kits de manos libres; auriculares con micrófono para teléfonos celulares; cargadores de baterías de teléfonos celulares; cordones para teléfonos celulares; correas para teléfonos celulares; estuches para teléfonos celulares; fundas para teléfonos celulares; protectores para teléfonos celulares; gráficos descargables para teléfonos celulares; teclados para teléfonos celulares; cargadores de baterías de teléfonos celulares para vehículos; dispositivos manos libres para teléfonos celulares; estuches especialmente diseñados para teléfonos celulares; software de juegos electrónicos para teléfonos celulares; melodías de llamada y gráficos descargables para teléfonos celulares; tonos de llamada y gráficos descargables para teléfonos celulares, lentes para anteojos (gafas); anteojos (óptica);

estuches para lentes de contacto; gafas (anteojos) de deporte; gafas de sol; gafas de sol para adultos; gafas de sol para niños; anteojos 3d; audífonos, auriculares, radios, micrófonos, reproductores de mp3, reproductores y grabadores de sonido e imágenes; micas protectoras de pantallas para teléfono, porta celulares; sacos (bolsos) especialmente adaptados a teléfonos celulares, goggles para deporte; cascos protectores para deportes; medidores de calorías quemadas, televisores, aparatos recreativos consistentes en aparatos de video y aparatos de proyección que se utilicen con pantallas de visualización externa o monitores; teléfonos celulares; teléfonos fijos; tarjetas magnéticas codificadas; tabletas electrónicas, auriculares con micrófono para tabletas electrónicas, cargadores de baterías de tabletas electrónicas; cordones para tabletas electrónicas; correas para tabletas electrónicas; estuches para tabletas electrónicas; fundas para tabletas electrónicas; protectores para tabletas electrónicas; gráficos descargables para tabletas electrónicas; teclados para tabletas electrónicas; cargadores de baterías de tabletas electrónicas para vehículos; dispositivos manos libres para tabletas electrónicas; estuches especialmente diseñados para tabletas electrónicas; software de juegos electrónicos para tabletas electrónicas; melodías de llamada y gráficos descargables para tabletas electrónicas; tonos de llamada y gráficos descargables para tabletas electrónicas; micas protectoras de pantallas para tabletas electrónicas; porta tabletas electrónicas; sacos (bolsos) especialmente adaptados a tabletas electrónicas".

Clase 16 internacional para proteger y distinguir “*Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta: archivadores [artículos de oficina]: publicaciones impresas; banderas de papel; publicaciones periódicas; material de encuadernación; fundas porta documentos [artículos de papelería]; fotografías; artículos de papelería; plantillas [artículos de papelería]; películas de materias plásticas para embalar; carpetas para documentos; carpetas para hojas sueltas; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; blocs [artículos de papelería]; posters; libros; material para artistas; cintas de papel; hojas de papel [artículos de papelería]; pinceles; circulares; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles);*

boletines informativos; manuales; sobres [artículos de papelería]; material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); gomas de borrar; marca páginas; reglas de dibujo; etiquetas que no sean de tela, posa botellas y posavasos de papel; cuadernos; plumas para escribir y lápices; escuadras de dibujo; formularios; plumas de dibujo; sujeta libros; materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); forros para libros o cuadernos [artículos de papelería]; caracteres de imprenta; revistas Publicaciones periódicas; papel multicopia; gomas de borrar; impresos gráficos: folletos; revistas; clichés de imprenta; volantes [folletos]: bolsas de papel para la compra; bolsas de papel para embalaje; bolsas de plástico para uso doméstico; bolsas (sobres, bolsitas) de plástico o papel para embalar mercancías; cajas de cartón; cartón de embalaje; cajas de cartón para embalaje plegables; cajas de cartón para reparto de mercancías; impresiones; publicaciones; cuadernos; recetarios (libros con recetas para cocinar); posavasos para cerveza; portalápices; posa botellas de posavasos de papel; retratos; tableros de dibujo; tablillas para escribir; toallas de papel; tubos de cartón".

Clase 20 internacional para proteger y distinguir “Muebles, espejos, marcos; productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, no comprendidos en otras clases; colchones y camas; espejitos de maquillaje; espejos de mano [espejos de tocador]; espejos para afeitarse; placas de vidrio para espejos; vidrio plateado [espejos]; ganchos no metálicos para colgar espejos; almohadas de aire que no sean para uso médico; cojines de aire que no sean para uso médico; colchones; colchones de aire que no sean para uso médico; colchonetas para parques de bebés; colchonetas para corrales de bebés; productos de ebanistería; ganchos no metálicos para percheros; móviles (objetos de decoración); colchoncillos de cuna para evitar golpes; corral, cunas, sillas altas, almohadas, cajas para juguetes, andadores para niños”

Clase 35 internacional para proteger y distinguir “*Servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; difusión de anuncios publicitarios; colocación de carteles, distribución de material publicitario, agencias de publicidad, recopilación de estadísticas; investigación comercial; análisis del precio de costo ; publicidad exterior; servicios de reagrupamiento (comercialización) de: productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura, resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto, abonos para el suelo, composiciones extintoras, preparaciones para temprar y soldar metales, productos químicos para conservar alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamentos) para la industria, pinturas, barnices, lacas, productos antioxidantes y productos para conservar la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales en bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas, preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos, aceites y grasas para uso industrial, lubricantes composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo, combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado, velas y mechas de iluminación, preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas y animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas, metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas, materiales metálicos para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, artículos de cerrajería y ferretería metálicos, tubos y tuberías metálicos, cajas de caudales, productos metálicos, minerales metalíferos, máquinas y maquinas herramientas, motores, acoplamientos y elementos de transmisión, instrumentos agrícolas, incubadoras de huevos, distribuidores automáticos, herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente, artículos de cuchillería, tenedores y cucharas, armas*

blancas, navajas y maquinillas de afeitar, aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales, mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores, software, extintores, aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura, aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, instalaciones sanitarias, vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, armas de fuego, municiones y proyectiles, explosivos, fuegos artificiales, metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados, artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas, artículos de relojería e instrumentos cronométricos, instrumentos musicales, caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias, productos de materias plásticas semielaborados, materiales para calafatear, estopar y aislar, tubos flexibles no metálicos, cuero y cuero de imitación, productos de estas materias, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas y sombrillas, bastones, fustas y artículos de guarnicionería, materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos, muebles, espejos, marcos, productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario, peines y esponjas, cepillos, materiales para fabricar cepillos, material de limpieza, lana de acero, vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción), artículos de cristalería, porcelana y loza, cuerdas, cordeles, redes, tiendas de campaña, lonas, velas de navegación,

sacos y bolsas para dormir, materiales de acolchado y relleno, materias textiles fibrosas en bruto, hilos para uso textil, tejidos y productos textiles, ropa de cama, ropa de mesa, prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, encajes y bordados, cintas y cordones, botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas, flores artificiales, alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos, tapices murales que no sean de materias textiles, juegos y juguetes, artículos de gimnasia y deporte, adornos para árboles de navidad, toda clase de alimentos y bebidas para consumo humano, toda clase de alimentos para animales, tabaco, artículos para fumadores, cerillas, electrodomésticos, equipos eléctricos y electrónicos, equipos eléctricos y electrónicos de entretenimiento, equipo y aparatos de telecomunicaciones, tarjetas de prepago para la adquisición de productos y servicios, línea blanca, colchones, llantas, artículos para la decoración del hogar, artículos decorativos para teléfonos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia a través de almacenes de mayoreo, menudeo, por catálogo y de la red global de computadoras"

Clase 38 internacional para proteger y distinguir “Servicios de telecomunicaciones; transmisión (servicios de telecomunicaciones) de programas de radio o televisión; servicios de difusión de programas de televisión y radiofónicos; emisión de programas de radio y televisión; servicios de difusión y transmisión (servicios de telecomunicaciones) de información a través de redes o internet; telecomunicación de información (incluyendo páginas web); agencias de información (noticias), servicios de transmisión (servicios de telecomunicaciones) de noticias y acontecimientos diarios; radiotelefonía celular, comunicaciones por terminales de computadora; comunicaciones por terminales de telefónicas; comunicaciones telefónicas; servicios de encaminamiento y enlace para telecomunicaciones; información sobre telecomunicaciones; servicios de radio búsqueda [radio, teléfono u otros medios de comunicación electrónica]; suscripción a servicios de telecomunicaciones para terceros; comunicaciones telefónicas; acceso a imágenes de teléfonos celulares; acceso a tonos de timbre de teléfonos celulares; servicios de recarga de tiempo aire para teléfonos celulares;

provisión de tiempo aire para teléfonos celulares; provisión de tiempo aire para comunicaciones; ruteo y enlace de servicios de telecomunicaciones; transmisión de video por internet [webcasting]; servicios de valor agregado de telecomunicaciones; provisión de tiempo aire a través de tarjetas telefónicas; servicios de puenteo para conexión [telecomunicación]'.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley en las Gacetas 228, 229 y 230, del 24, 25 y 26 de noviembre del 2015, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado al ser las 08:48:32 horas del 20 de enero del 2016, el licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, abogado, casado, con cédula de identidad 1-415-1184, apoderado especial de la compañía **SCA CONSUMIDOR MEXICO Y CENTROAMERICA S.A. de C.V.**, planteó oposición contra la solicitud de registro de la marca **NEVOX (diseño)** en clases 9, 16, 20, 35 y 38 internacional, basada en el uso anterior del signo distintivo **NEVAX (diseño)** registro 196414, registrada el 13 de noviembre del 2009, en clase 16 internacional para proteger y distinguir “*papel sanitario, servilletas de papel, toallitas desechables hechas de papel para secar las manos, papel higiénico*”; **NEVAX (diseño)** registro 199000, registrada el 16 de febrero del 2010, en clase 16 internacional para proteger y distinguir “*papel sanitario, servilletas de papel, toallitas desechables hechas de papel para secar las manos, papel facial*”; y **NEVAX**, registro 201953, registrada el 2 de julio del 2010, en clase 16 internacional para proteger y distinguir “*papel sanitario, servilletas de papel, toallitas desechables hechas de papel, toallas de papel para secar manos, toallas de papel para uso en la cocina, papel higiénico, papel facial, pañales desechables para incontinentes, cuadernos*”. Siendo que debido a la similitud entre el signo pretendido y los signos registrados, y considerando que las marcas protegen productos/servicios relacionados, solicita el rechazo para la inscripción.

TERCERO. Que al ser las 14:22:56 horas del 15 de abril del 2016, el representante de la empresa **COPPEL S.A. de C.V.**, restringió la lista de productos de la clase 16 de la siguiente manera:

Clase 16 internacional para proteger y distinguir “Cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta: archivadores [artículos de oficina]: publicaciones impresas; banderas de papel; publicaciones periódicas; material de encuadernación; fundas porta documentos [artículos de papelería]; fotografías; películas de materias plásticas para embalar; carpetas para documentos; carpetas para hojas sueltas; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; posters; libros; material para artistas; cintas de papel; pinceles; circulares; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); boletines informativos; manuales; material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); gomas de borrar; marca páginas; reglas de dibujo; etiquetas que no sean de tela, posa botellas y posavasos de papel; plumas para escribir y lápices; escuadras de dibujo; formularios; plumas de dibujo; sujeta libros; materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); forros para libros; caracteres de imprenta; revistas (publicaciones periódicas); gomas de borrar; impresos gráficos: folletos; revistas; clichés de imprenta; volantes [folletos]; bolsas de plástico para uso doméstico; cajas de cartón; cartón de embalaje; cajas de cartón para embalaje plegables; cajas de cartón para reparto de mercancías; impresiones; publicaciones; cuadernos; recetarios (libros con recetas para cocinar); posavasos para cerveza; portalápices; posa botellas de posavasos de papel; retratos; tableros de dibujo; tablillas para escribir; tubos de cartón”.

CUARTO: Que mediante resolución de las 15:31:29 horas del 17 de mayo del 2016, el Registro de la Propiedad Industrial indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... se resuelve: i.. Se declara con lugar parcialmente la oposición planteada por... la empresa SCA CONSUMIDOR DE MEXICO Y CENTROAMERICA S.A.***

de C.V., contra la solicitud de inscripción de la marca  ***solicitada por... COPPEL, S.A. de C.V. la cual se deniega para la clase 16 "Cartón y artículos de éstas***



*materias no comprendidos en otras e/ases, productos de imprenta, archivadores, (artículos de oficina), publicaciones impresas, banderas de papel, publicaciones periódicas, material de encuadernación, fundas porta-documentos (artículos de papelería), fotografías, películas de materias plásticas para embalar, carpetas para documentos, carpetas para hojas sueltas (pegamentos), de papelería o para uso doméstico, posters, libros, material para artistas, cintas de papel, pinceles circulares, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles) boletines informativos, manuales, material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos) gomas de borrar, marca páginas, reglas de dibujo, etiquetas que no sean de tela, posabotellas y posavasos de papel, plumas para escribir y lápices, escuadras de dibujo, formularios, plumas de dibujo, sujetalibros, materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras e/ases), forros para libros, caracteres de imprenta, revistas (publicaciones periódicas), gomas de borrar, impresos gráficos, folletos, revistas, clichés de imprenta, volantes (folletos), bolsos de plástico para uso doméstico, cajas de cartón, cartas de embalaje, cajas de cartón para embalaje plegables, cajas de cartón para el reparto de mercancías, impresiones, publicaciones, cuadernos, recetarios, (libros con recetas para cocina), posavasos para cerveza, portalápices, posabotellas de posavasos de papel, retratos, tableros de dibujo, tablillas para escribir, tubos de cartón". **También se deniega para los siguientes servicios en clase 35:** "Servicios de reagrupamiento (comercialización) de: papel, cartón y artículos de estas materias, productos de imprenta, material de encuadernación, fotografías, artículos de papelería, adhesivos (pegamentos) de papelería o para Uso doméstico, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina, material de instrucción o material didáctico, materias plásticas para embalar, caracteres de imprenta, clichés de imprenta", y **se acoge para los siguientes productos y servicios; en clase 9 para:** "Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes;*



soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores; bocinas, cartuchos de video juegos, computadoras, grabadoras de video, pantallas de video, procesadores (unidades centrales de proceso), reproductores de sonido portátiles, tarjetas de circuitos integrados, aparatos telefónicos y accesorios consistentes en auriculares, contestadores, kits de manos libres; auriculares con micrófono para teléfonos celulares; cargadores de baterías de teléfonos celulares; cordones para teléfonos celulares; correas para teléfonos celulares; estuches para teléfonos celulares; fundas para teléfonos celulares; protectores para teléfonos celulares; gráficos descargables para teléfonos celulares; teclados para teléfonos celulares; cargadores de baterías de teléfonos celulares para vehículos; dispositivos manos libres para teléfonos celulares; estuches especialmente diseñados para teléfonos celulares; software de juegos electrónicos para teléfonos celulares; melodías de llamada y gráficos descargables para teléfonos celulares; tonos de llamada y gráficos descargables para teléfonos celulares; lentes para anteojos [gafas]; anteojos [óptica]; estuches para lentes de contacto; gafas [anteojos] de deporte; gafas de sol ; gafas de sol para adultos; gafas de sol para niños; anteojos 3d; audífonos, auriculares, radios, micrófonos; reproductores de mp3; reproductores y grabadores de sonido e imágenes; micas protectoras de pantallas para teléfonos celulares; porta celulares; sacos (bolsos) especialmente adaptados a teléfonos celulares; goggles para deporte; cascos protectores para deportes; medidores de calorías quemadas; televisores, aparatos recreativos consistentes en aparatos de video y aparatos de proyección que se utilicen con pantalla de visualización externa o monitores; teléfonos celulares; teléfonos fijos; tarjetas magnéticas codificadas; tabletas electrónicas, auriculares con micrófono para tabletas electrónicas; cargadores de baterías de tabletas electrónicas; cordones para tabletas electrónicas; correas para tabletas electrónicas; estuches para tabletas electrónicas; fundas para tabletas electrónicas; protectores para tabletas electrónicas; gráficos descargables para tabletas electrónicas; teclados para tabletas electrónicas; cargadores de baterías de tabletas



electrónicas para vehículos; dispositivos manos libres para tabletas electrónicas; estuches especialmente diseñados para tabletas electrónicas; software de juegos electrónicos para tabletas electrónicas; melodías de llamada y gráficos descargables para tabletas electrónicas; tonos de llamada y gráficos descargables para tabletas electrónicas; micas protectoras de pantallas para tabletas electrónicas; porta tabletas electrónicas; sacos (bolsos) especialmente adaptados a tabletas electrónicas", **clase 20 para:** *"Muebles, espejos, marcos; productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, no comprendidos en otras clases; colchones y camas; espejitos de maquillaje; espejos de mano [espejos de tocador]; espejos para afeitarse; placas de vidrio para espejos; vidrio plateado [espejos]; ganchos no metálicos para colgar espejos; almohadas de aire que no sean para uso médico; cojines de aire que no sean para uso médico; colchones; colchones de aire que no sean para uso médico; colchonetas para parques de bebés; colchonetas para corrales de bebés; productos de ebanistería; ganchos no metálicos para percheros; móviles [objetos de decoración]; colchoncillos de cuna para evitar golpes; corral, cunas, sillas altas, almohadas, cajas para juguetes, andadores para niños".* **Clase 35 para** *"Servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; difusión de anuncios publicitarios; colocación de carteles, distribución de material publicitario, agencias de publicidad, recopilación de estadísticas; investigación comercial; análisis del precio de costo; publicidad exterior; servicios de reagrupamiento (comercialización) de: productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura, resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto, abonos para el suelo, composiciones extintoras, preparaciones para temprar y soldar metales, productos químicos para conservar alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamentos) para la industria, pinturas, barnices, lacas, productos antioxidantes y productos para conservar la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales en*



bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas, preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos, aceites y grasas para uso industrial, lubricantes composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo, combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado, velas y mechas de iluminación, preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas y animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas, metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas, materiales metálicos para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, artículos de cerrajería y ferretería metálicos, tubos y tuberías metálicos, cajas de caudales, productos metálicos, minerales metalíferos, máquinas y maquinas herramientas, motores, acoplamientos y elementos de transmisión, instrumentos agrícolas, incubadoras de huevos, distribuidores automáticos, herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente, artículos de cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, navajas y maquinillas de afeitar, aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales, mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de



procesamiento de datos, ordenadores, software, extintores, aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura, aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, instalaciones sanitarias, vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, armas de fuego, municiones y proyectiles, explosivos, fuegos artificiales, metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados, artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas, artículos de relojería e instrumentos cronométricos, instrumentos musicales, caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias, productos de materias plásticas semielaborados, materiales para calafatear, estopar y aislar, tubos flexibles no metálicos, cuero y cuero de imitación, productos de estas materias, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas y sombrillas, bastones, fustas y artículos de guarnicionería, materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos, muebles, espejos, marcos, productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario, peines y esponjas, cepillos, materiales para fabricar cepillos, material de limpieza, lana de acero, vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción), artículos de cristalería, porcelana y loza, cuerdas, cordeles, redes, tiendas de campaña, lonas, velas de navegación, sacos y bolsas para dormir, materiales de acolchado y relleno, materias textiles fibrosas en bruto, hilos para uso textil, tejidos y productos textiles, ropa de cama, ropa de mesa, prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, encajes y bordados, cintas y cordones, botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas, flores artificiales, alfombras, felpudos,



esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos, tapices murales que no sean de materias textiles, juegos y juguetes, artículos de gimnasia y deporte, adornos para árboles de navidad, toda clase de alimentos y bebidas para consumo humano, toda clase de alimentos para animales, tabaco, artículos para fumadores, cerillas, electrodomésticos, equipos eléctricos y electrónicos, equipos eléctricos y electrónicos de entretenimiento, equipo y aparatos de telecomunicaciones, tarjetas de prepago para la adquisición de productos y servicios, línea blanca, colchones, llantas, artículos para la decoración del hogar; artículos decorativos para teléfonos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia a través de almacenes de mayoreo, menudeo, por catálogo y de la red global de computadoras", en clase 38 para: "Servicios de telecomunicaciones; transmisión (servicios de telecomunicaciones) de programas de radio o televisión; servicios de difusión de programas de televisión y radiofónicos; emisión de programas de radio y televisión; servicios de difusión y transmisión (servicios de telecomunicaciones) de información a través de redes o internet; telecomunicación de información (incluyendo páginas web); agencias de información (noticias), servicios de transmisión (servicios de telecomunicaciones) de noticias y acontecimientos diarios; radiotelefonía celular; comunicaciones por terminales de computadora; comunicaciones por terminales de telefónicas; comunicaciones telefónicas; servicios de encaminamiento y enlace para telecomunicaciones; información sobre telecomunicaciones; servicios de radio búsqueda [radio, teléfono u otros medios de comunicación electrónica]; suscripción a servicios de telecomunicaciones para terceros; comunicaciones telefónicas; acceso a imágenes de teléfonos celulares; acceso a tonos de timbre de teléfonos celulares; servicios de recarga de tiempo aire para teléfonos celulares; provisión de tiempo aire para teléfonos celulares; provisión de tiempo aire para comunicaciones; ruteo y enlace de servicios de telecomunicaciones; transmisión de

video por internet [webcasting]; servicios de valor agregado de telecomunicaciones; provisión de tiempo aire a través de tarjetas telefónicas; servicios de puenteo para conexión [telecomunicación]".

QUINTO. Que mediante escrito presentado al ser las 14:22:04 horas del 3 de junio del 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **COPPEL S.A. de C.V.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución anterior, recurso que fuera admitido por el Registro de instancia y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

SEXTO. Que al ser las 14:01:08 horas del 9 de junio del 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, apoderado especial de la compañía **SCA CONSUMIDOR MEXICO Y CENTROAMERICA S.A. de C.V.**, planteó Recurso de revocatoria con apelación en subsidio, recurso que fuera admitido por el Registro de instancia y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

SETIMO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica y comercio **NEVAX**, registro 201953, cuyo titular es SCA Consumidor México y Centroamérica S.A. de C.V., vigente al 2 de julio del 2020, en clase 16 internacional, para proteger y distinguir *“Papel sanitario, servilletas de papel, toallitas desechables hechas de papel, toallas de papel para secar las manos; toallas de papel para uso de la cocina, papel higiénico, papel facial, pañales desechables no para incontinentes, cuadernos.”* (folio 71 y 13 legajo de apelación).

- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca de



fábrica y comercio , registro 196414, cuyo titular es SCA Consumidor México y Centroamérica S.A. de C.V., vigente al 13 de noviembre del 2019, en clase 16 internacional, para proteger y distinguir *“Papel sanitario, servilletas de papel, toallitas desechables hechas de papel, toallas de papel para secar las manos; toallas de papel para uso en la cocina, papel higiénico, papel facial, pañales desechables no para incontinentes, cuadernos.”* (folio 73 y 15 legajo de apelación).

- 3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca de



fábrica y comercio , registro 199000, cuyo titular es SCA Consumidor México y Centroamérica S.A. de C.V., vigente al 13 de noviembre del 2019, en clase 16 internacional, para proteger y distinguir *“Papel sanitario, servilletas de papel, toallitas desechables hechas de papel, toallas de papel para secar las manos; toallas de papel para uso en la cocina, papel higiénico, papel facial, pañales desechables no para incontinentes, cuadernos.”* (folio 75 y 17 legajo de apelación).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada consideró que existen argumentos desde el punto de vista legal para acoger parcialmente la oposición planteada por la empresa SCA Consumidor México y  Centroamérica S.A. de C.V., contra la solicitud de  en clases 9, 16, 20, 35 y 38 internacional, denegando una serie de productos en clase 16 y 35 internacional.

Por su parte el apelante de la empresa SCA Consumidor México y Centroamérica S.A. de C.V. no expreso agravios, mientras que el representante de la empresa COPPEL, S.A. de C.V. indica que está de acuerdo con lo resuelto en lo que respecta a las clases 9, 20 y 38. Que no está de acuerdo en lo que se refiere a la denegatoria de clase 16 y la eliminación parcial de clase 35, pues en clase 16 restringió y se excluyeron productos de su lista que pudieran haber causado conflicto, mientras que con la clase 35 donde se refiere a servicios de publicidad, gestión de negocio comerciales, administración, entre otros, incluyendo servicios de reagrupamiento (comercialización) de: ... y cita todos los productos (sin significar ello que los va a proteger), pues no está solicitando protección sobre esos productos de clase 35, ya que la misma es una clase de servicios no de productos. Siendo que las clases 16 y 35 de la marca NEVOX solicitada son susceptibles de inscripción, pues no afectan los derechos registrales de la inscrita NEVAX, al estar bien delimitada en cuanto a los productos que protege, y no coinciden con la marca solicitada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Resulta de vital importancia fijar la normativa aplicable al caso que se analiza principalmente sobre el ***principio de especialidad y la confusión***, en lo que se refiere específicamente a “Marcas y Otros Signos Distintivos”.

Para la coexistencia de su signo debe prevalecer el ***Principio de Especialidad***. Partiendo de los alcances de ese principio, recogido en los artículos 89, 25 párrafo primero, reflejado en los incisos a) y b) del artículo 8 todos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, como motivo para el rechazo o admisión de la inscripción marcaria de un signo, y en el numeral 24 del Reglamento de esa Ley, en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de registro marcario, se indica: partiendo de que la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otros comerciantes o fabricantes dentro del tráfico mercantil, ello hace, que no sea posible que coexistan en el mercado en cabeza de dos o más personas distintas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad. En pocas palabras, la esencia del sistema marcario reside en evitar la coexistencia de marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares.

No obstante, lo anterior, la protección acordada a una marca se atenúa, en virtud del ***Principio de Especialidad Marcaria***. Conforme a este principio los signos pueden ser iguales, pero si protegen productos o servicios diferentes, que ni siquiera puedan relacionarse, los signos pueden coexistir en el mercado. En el caso que se discute esta situación no se da. Tanto los signos propuestos como el listado que protegen son iguales o similares, de tal forma que el principio de especialidad no podría aplicarse, por cuanto productos propuestos en la marca solicitada, se relacionan con los servicios dados a través del establecimiento comercial que protege la marca inscrita.

Entonces, por la aplicación del ***Principio de Especialidad*** se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase, pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor.

Sobre los puntos mencionados, y para este caso concreto, es importante resaltar, que estos deben ser estudiados en concordancia con lo dispuesto en los artículos donde se analiza el cotejo marcario entre el signo solicitado y los signos registrados, por ello aplicamos el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde se califican las semejanzas entre signos, marcas y nombres entre otros, examina **similitudes** gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

En el caso que nos ocupa, la marca propuesta y la marca inscrita, son las siguientes:

Signo		NEVAX		
Marca	Fábrica, comercio y servicios	Fabrica y Comercio	Fabrica y Comercio	Fabrica y Comercio
Registro	-----	201953	196414	199000
Estado	Solicitada	Inscrita	Inscrita	Inscrita
Clase	19, 16, 20, 35 y 38	16	16	16
Titular	COPPEL, S.A. de C.V.	SCA Consumidor México y Centroamérica S.A. de C.V.	SCA Consumidor México y Centroamérica S.A. de C.V.	SCA Consumidor México y Centroamérica S.A. de C.V.



N E V **A** X (INSCRITAS)

N E V **O** X (SOLICITADA)

La marca solicitada NEVOX  con las marcas inscritas NEVAX -



- comparten de forma gráfica, cuatro de las cinco letras de dicha palabra, en un mismo orden, diferenciándose únicamente en las vocales fuertes “A” y la “O” que son las que predominan, siendo que fonéticamente ambos términos posean un sonido similar que podría inducir al error en la escogencia del producto. Se trata de marcas mixtas con diseño especial, pero predomina la parte denominativa, además de ser marcas de fantasía (donde no se realiza el cotejo ideológico al no existir significado especial).

En la resolución apelada por las partes, el Registro de la Propiedad Industrial acepta la limitación de los productos en clase 16 internacional realizada por la empresa **COPPEL S.A. de C.V.**, siendo entonces que al aplicar el principio de especialidad este Tribunal considera que hay productos que no están directamente relacionados con los productos de la marca inscrita y que por ende puede ser dada para estos, específicamente los hechos de materiales presentados como láminas finas utilizadas para escribir, dibujar, envolver cosas, etc., es decir, “papel o cartón”. Donde sí se permitirá esa protección, es en los siguientes elementos “*productos de imprenta: archivadores [artículos de oficina]: publicaciones impresas; publicaciones periódicas; fundas porta documentos; fotografías; películas de materias plásticas para embalar; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; posters; material para artistas; pinceles; circulares; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); boletines*”

informativos; manuales; material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); gomas de borrar; marca páginas; reglas de dibujo; etiquetas que no sean de tela, posa botellas y posavasos de papel; plumas para escribir y lápices; escuadras de dibujo; formularios; plumas de dibujo; sujeta libros; materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); forros para libros; caracteres de imprenta; revistas (publicaciones periódicas); gomas de borrar; impresos gráficos: folletos; revistas; clichés de imprenta; volantes [folletos]: bolsas de plástico para uso doméstico; impresiones; publicaciones; recetarios (libros con recetas para cocinar); posavasos para cerveza; portalápices; posa botellas de posavasos de papel; retratos; tableros de dibujo; tablillas para escribir”.

En cuanto a los servicios de la clase 35 internacional, el Tribunal considera que como lo indica el representante de la empresa COPPEL, no se van a proteger los productos que indica la mención “reagrupamiento (comercialización)” a los cuales se les brindará el servicio, más bien la protección radica en ese SERVICIO y no en productos, cuestión por la que se debe denegar únicamente los servicios de reagrupamiento (comercialización) de: “*papel, artículos de papelería y material de encuadernación*” en todos los demás servicios se debe otorgar.

Así, las cosas, concluye este Tribunal que debe declararse parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **COPPEL S.A. de C.V.**, y en consecuencia se revoca parcialmente la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, de las quince horas treinta y un minutos veintinueve segundos del diecisiete de mayo del dos mil dieciséis. Se deniega la oposición incoada por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, apoderado especial de la compañía **SCA CONSUMIDOR MEXICO Y CENTROAMERICA S.A. de C.V.**, contra el

signo .

SEXTO. 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 No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa **COPPEL S.A. de C.V.**, y en razón de ello **SE REVOCA PARCIALMENTE** la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas treinta y un minutos veintinueve segundos del diecisiete de mayo del dos mil dieciséis. siendo que: **I.** Se deniega la oposición interpuesta por la compañía **SCA CONSUMIDOR MEXICO Y CENTROAMERICA S.A. de C.V.**, del signo



solicitado por la empresa **COPPEL S.A. de C.V.** **II. Se acoge** la solicitud



de inscripción del signo  en la clase 16 de la nomenclatura internacional, permitiendo la protección en los siguientes productos: “*productos de imprenta: archivadores [artículos de oficina]: publicaciones impresas; publicaciones periódicas; fundas porta documentos; fotografías; películas de materias plásticas para embalar; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; posters; material para artistas; pinceles; circulares; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); boletines informativos; manuales; material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); gomas de borrar; marca páginas; reglas de dibujo; etiquetas que no sean de tela, posa botellas y posavasos de papel; plumas para escribir y lápices; escuadras de dibujo;*

formularios; plumas de dibujo; sujeta libros; materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); forros para libros; caracteres de imprenta; revistas (publicaciones periódicas); gomas de borrar; impresos gráficos: folletos; revistas; clichés de imprenta; volantes [folletos]: bolsas de plástico para uso doméstico; impresiones; publicaciones; recetarios (libros con recetas para cocinar); posavasos para cerveza; portalápices; posa botellas de posavasos de papel; retratos; tableros de dibujo; tablillas para escribir". **III.** En cuanto a los servicios de la clase 35 internacional, ***se deniega*** en los servicios de reagrupamiento (comercialización) de: "*papel, artículos de papelería y material de encuadernación*" en todos los demás servicios se debe otorgar, y mantener incólume dicha resolución. 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.**

Carlos Vargas Jimenez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- **Oposición a la Inscripción de la marca**
- **TG: Inscripción de la marca**
- **TNR: 00:42.38**