

SOLICITUD DE MARCA: 1997378
SIGNO DISTINTIVO: RECCI (y Diseño)
ASUNTO: SE PRESENTA OPOSICIÓN.
SOLICITANTE: SHENZHEN MAXCO TECHNOLOGY CO., LTD

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
DIRECCIÓN DIVISIONAL DE MARCAS.

JONATHAN RANGEL LORA, actuando en nombre y representación de **STEFANO RICCI S.P.A.**, personalidad que se acredita a través del documento de poder, mismo que se adjunta al presente, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en Avenida Insurgentes Sur 1898, piso 21, colonia Florida, delegación Álvaro Obregón, C.P. 01030, México, Ciudad de México. Asimismo, autorizo para oír toda clase de notificaciones y documentos, así como para cualquier otro tipo de gestión relacionada con este expediente, a los señores Laura Carolina Collada Salcido, Ramiro Armando Pinto Medina, Israel Benjamín Escobedo Izquierdo, Rafael Roberto Benítez Fábregas, Christian Thomae Maloney, Juan Carlos Salazar Salas, Esly Dorantes Rubio, Paola Pozos Rangel, Diego Adolfo Pérez Ramírez, Francisco Abel Lima Contreras, Kevin Uriel Alencaster Villa, Berenice Martínez Chávez, Armando David Navarro Niño, Ramon Cruz Abarca, Ariadna Gálvez Alcaraz, Ramón Rodríguez Chavarría, Anselmo Lino Uribe Díaz, Julio Cesar y Jacob Hernández Álvaro para que a mi nombre y representación indistintamente gestionen cualquier asunto relacionado con esta o para que reciban cualquier clase de documentos, resoluciones y r Usted, respetuosamente comparezco y expongo:

Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial
MARCA **MI
Expediente: 1997378
Folio: 0050823
FECHA: 28/02/2018 HORA: 20.20
DENOMINACION: RECCI
251: OPOSICION
Clave: 621077



ANTECEDENTES

1. STEFANO RICCI S.P.A., es titular del registro marcario 1480750 "STEFANO RICCI" mismo que distingue productos pertenecientes a la clase 9, a saber, "gafas, monturas de gafas, estuches para gafas (para caballero)".
2. Que el registro marcario 1480750 "STEFANO RICCI", propiedad de STEFANO RICCI S.P.A., se encuentra vigente y surtiendo plenos efectos, tal y como lo podrá corroborar este Instituto.

3. Que mediante la publicación de la Gaceta de la Propiedad Industrial, correspondiente al ejemplar 1 de las “Solicitudes de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales presentadas ante el Instituto”, puesta en circulación el 29 de enero 2018, este Instituto dio a conocer, para efectos de oposición, que SHENZHEN MAXCO TECHNOLOGY CO., LTD (en lo sucesivo “SHENZHEN MAXCO”) presentó una solicitud de marca para el registro de la denominación “RECCI” (y Diseño), para distinguir productos pertenecientes a la clase 09, a saber, *“baterías eléctricas, cargadores para baterías eléctricas, estuches para teléfonos inteligentes, protectores de pantalla en forma de películas para teléfonos móviles, películas de protección adaptadas para pantallas de ordenador, auriculares, material para conducciones eléctricas [hilos, cables], cables usb para teléfonos móviles, cajas de altavoces. excluyendo láseres que no sean para uso médico; aparatos de radiología para uso industrial; instrumentos de medición del radio atómico; artículos de óptica; vidrio óptico; condensadores ópticos”*. Dicha solicitud de registro de marca se le asignó el número de expediente 1997378 por este Instituto.

4. Que en caso de otorgarse el registro de la solicitud de marca mencionada, dicha circunstancia significaría una grave violación a los derechos de Propiedad Industrial de STEFANO RICCI S.P.A., toda vez que se trata de marcas semejantes en grado de confusión, motivo por el que se presenta la siguiente:

OPOSICIÓN

Disposiciones en riesgo de ser violadas: La fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo “LPI”).

Consideraciones: La fracción XVI del artículo 90 de la LPI prevé lo siguiente:

“**Artículo 90.-** No serán registrables como marca:
(...)”

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares,
y"
(...)

En atención a la disposición señalada en el párrafo anterior, no será registrable como marca, aquella que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya vigente y surtiendo plenos efectos jurídicos.

En ese sentido, para que se actualice la fracción XVI de la LPI, es necesario que la marca que se pretende registrar actualice de manera conjunta los supuestos siguientes:

- a) Que sea idéntica o semejante en grado de confusión a una ya registrada; y
- b) Que sea aplicada a los mismos o similares productos o servicios a los que es aplicada la ya registrada.

Así entonces, solo en caso que la marca pretendida actualice los supuestos mencionados nos encontraríamos ante una marca que **NO** debe registrarse en términos de la fracción XVI del artículo 90 de la LPI.

- a) **QUE SEA IDÉNTICA O SEMEJANTE EN GRADO DE CONFUSIÓN A UNA YA REGISTRADA.**

Para realizar un legal análisis de la primera hipótesis mencionada, es importante tomar en consideración los lineamientos que ese Instituto deberá observar al momento de realizar el estudio entre la marca propuesta a registro y la marca propiedad de STEFANO RICCI S.P.A., mismos que han sido establecidos en la tesis jurisprudencial siguiente:

MARCAS. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN.

A partir de las peculiaridades de una marca debe considerarse la similitud con algún otro signo o la asociación con el fabricante (especialmente en las renombradas y con gran difusión). Estos aspectos deben ser evaluados en función de su dimensión conceptual, denominativa, fonética o gráfica, de una manera proporcional, idónea y adecuada al caso particular, así como a los efectos y consecuencias que es susceptible de producir entre los consumidores. Consecuentemente, para efectuar el estudio de semejanza en grado de confusión entre marcas en conflicto, a efecto de determinar si pueden coexistir o no en el mercado, deben observarse los siguientes lineamientos: 1) La semejanza debe percibirse considerando la marca en su conjunto; 2) La comparación debe hacerse en el conjunto de elementos, principalmente tomando en cuenta las semejanzas; 3) La similitud debe apreciarse por imposición, esto es, lo que a un primer golpe de vista o sonido produce en el consumidor, es decir, viendo alternativamente las marcas en su integridad, signo y mensaje, pues se trata de advertir la impresión o información que evoca o produce en los consumidores promedio, y no comparándolas una al lado de la otra, menos aún de los detalles descontextualizados, ya que no es tal el impacto publicitario o percepción que el consumidor aprecia y obtiene de las marcas; y 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión pueda sufrirla el consumidor promedio, y que preste la atención común y ordinaria. En este orden de ideas, el estudio de la similitud entre marcas debe efectuarse analizando los elementos o dimensiones semejantes en su conjunto y versar sobre los siguientes aspectos: **a) Fonético**, considerando que la confusión fonética se presenta cuando dos palabras pertenecientes al mismo idioma se pronuncian en forma similar. **b) Gráfico**, dado que la confusión en este aspecto se presenta cuando todos aquellos elementos que son perceptibles a través del sentido de la vista son semejantes entre sí, a tal grado que conducen a confundir uno por otro, como pueden ser, las figuras, formas tridimensionales, trazos, líneas, colores, diseños y, en general, entre todo aquello que pueda captarse por el sentido de la vista; y, **c) Ideológico** o conceptual, que es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, incluso de las peculiaridades del bien o servicio al que esté asociado el signo marcario.

En ese sentido, analizaremos los supuestos referidos para acreditar que la solicitud de registro de marca 1997378 RECCI (y Diseño) presentada por SHENZHEN MAXCO actualiza los supuestos comprendidos por la disposición legal invocada en relación con el registro marcario 1480750 "STEFANO RICCI", propiedad de STEFANO RICCI S.P.A. Lo anterior, de conformidad con el siguiente:

1.-Análisis gráfico

Es aquella que se genera por la identidad o similitud que nace de la simple observación entre dos signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo visible.

Para realizar el estudio entre las marcas en pugna, primero debemos atender al

elemento isotópico de las marcas ya que de ello podremos determinar de manera adecuada si las marcas son semejantes en grado de confusión, a efecto de determinar el parámetro idóneo.

Es por ello que en los casos en que se confrontan marcas de las cuales sólo una de ellas incluye un "Diseño", el análisis de la similitud entre ambas marcas debe enfocarse de forma prioritaria a la parte nominativa de las marcas en pugna, en el entendido que el diseño, es un elemento accesorio o subsidiario, pasa a segundo término, debido a que el elemento nominativo de las marcas en conflicto es semejante en grado de confusión, lo que originará que el público consumidor incurra en error. Sumado a esto que la palabra "RECCI" derivada de la solicitud de marca 1997378 resalta de la denominación "STEFANO RICCI" específicamente sobre la palabra "RICCI" cuya titularidad le corresponde a mi representada.

Para lo anterior sirve de apoyo las siguientes jurisprudencias:

Época: Décima Época
Registro: 160376
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: **Jurisprudencia**
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5
Materia(s): Administrativa
Tesis: I.15o.A. J/14 (9a.)
Página: 4103

PROPIEDAD INDUSTRIAL. IMPORTANCIA DEL ISOTIPO EN LA CONFRONTACIÓN DE MARCAS MIXTAS O COMPUESTAS, PARA DETERMINAR SI SON SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN.

La palabra isotipo hace referencia a aquello que es "igual al tipo", por lo que el elemento isotópico se refiere a la parte icónica o más reconocible y fundamental de un diseño de identidad, de ahí que en cualquier bosquejo o proyecto en que aparezca ese componente determinante, automáticamente produzca en la mente del consumidor destinatario la idea de que proviene del titular de una marca con cierto prestigio o reconocida en el ámbito comercial. En ese tenor, cuando se comparan marcas mixtas o compuestas, que se conforman por un elemento denominativo y otro gráfico, debe verificarse en primer término cuál es el componente fundamental o isotipo del diseño, a efecto de determinar qué parámetro es el idóneo para realizar el escrutinio, pues si lo que distingue a la marca es el eslogan o conjunto de letras que forman parte de su diseño, entonces debe realizarse a partir del aspecto fonético, pero si la parte icónica o relevante es la figura del diseño, tendrá que aplicarse principalmente la

perspectiva gráfica para determinar si existe la semejanza de mérito. En esa tesitura, si el isotipo de una marca mixta registrada consiste en una imagen o dibujo bien definido, éste no podrá ser utilizado por otro signo marcario que proteja productos o servicios de la misma clase, pues no puede permitirse que otro diseño destinado a operar en el mismo sector comercial se registre utilizando una figura similar, ya que podría generar confusión en los consumidores de esos productos, al inducirlos al error de pensar que provienen de un solo titular, dado que aquéllos únicamente toman en cuenta las similitudes que a "golpe de vista" tengan las figuras, sin particularizar en diferencias que sólo puedan apreciarse con un análisis minucioso y detallado, con lo que se aprovecharía del prestigio que la marca registrada tenga en el sector en que se comercialice.

DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 431/2009. Aloe Vera of América, Inc. 5 de noviembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Gabriel Regis López.

Amparo directo 652/2010. Fábrica de Dulces Fradi, S.A. de C.V. 5 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Edgar Genaro Cedillo Velázquez.

Amparo directo 122/2011. Inmobiliaria Empaque y Guarde, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Roberto Fraga Jiménez.

Amparo directo 613/2011. Société Des Produits Nestlé, S.A. 5 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Roberto Fraga Jiménez.

Amparo directo 801/2011. Productos Naturales del Centro, S.A. de C.V. 24 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Roberto Fraga Jiménez.

Época: Décima Época

Registro: 160375

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: **Jurisprudencia**

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5

Materia(s): Administrativa

Tesis: I.15o.A. J/13 (9a.)

Página: 4104

PROPIEDAD INDUSTRIAL. PARA DETERMINAR SI UNA MARCA MIXTA ES SEMEJANTE A OTRA EN GRADO DE CONFUSIÓN, ES FACTIBLE ATENDER AL ISOTIPO O COMPONENTE FUNDAMENTAL.

Para determinar si procede otorgar o rechazar la petición de registro de una marca, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe realizar el "examen de novedad" relativo, confrontando la marca cuya inscripción se pretende con todas las marcas registradas previamente o que se encuentren en trámite con anterioridad, y que protejan productos o servicios de la misma clase, por lo que al abordar tal análisis tiene que tomar en cuenta, entre otros elementos, el tipo de marca que se pretende registrar, pues de este factor depende en gran medida la forma en que debe realizarse la comparación entre los signos

marcarlos, dado que no es lo mismo confrontar marcas nominativas, en las que el aspecto fundamental que las distingue es el fonético, que hacer un examen comparativo entre marcas tridimensionales o mixtas, que deben atender a otros elementos como el visual e ideológico. Significativo resulta destacar que tratándose de las marcas mixtas o compuestas, que se conforman por un elemento denominativo y otro gráfico, debe verificarse en primer término cuál de éstos es el componente fundamental o isotipo del diseño de los signos marcarios en conflicto, a efecto de determinar qué parámetro es el idóneo para realizar el examen comparativo entre éstos, pues si lo que distingue a la marca es el eslogan o conjunto de letras que formen parte de su diseño, entonces el escrutinio debe realizarse preponderantemente desde el aspecto fonético, pero si la parte icónica o relevante es la figura del diseño, tendrá que aplicarse principalmente la perspectiva gráfica para determinar si existe semejanza en grado de confusión. Es importante precisar que si el isotipo de una marca mixta consiste en una imagen o dibujo bien definido, al realizar el examen comparativo con otro signo marcario para verificar si son semejantes al grado de inducir a confusión a los consumidores de los productos o servicios que protegen, debe tomarse en cuenta la impresión que produzcan en éstos, a golpe de vista, las similitudes de los diseños, sin particularizar en diferencias que sólo puedan apreciarse con un análisis minucioso y detallado, pues éste no se realiza generalmente por aquellas personas, habida cuenta que basta que el elemento isotípico sea semejante entre dichas marcas, para que automáticamente produzca en la mente del consumidor destinatario la idea de que provienen del mismo titular. En cambio, si el isotipo de las marcas en conflicto consiste en un dibujo abstracto no definido, formado incluso por símbolos que tienen cierto significado, entonces debe acudir a la semiótica, ciencia que se encarga del estudio de los signos, su estructura y la relación entre el significante y el concepto de significado, a efecto de verificar si lo que representan los símbolos que conforman el diseño es del conocimiento del común de las personas, o del sector de la población a la que se dirigen los servicios o productos, para que pueda determinarse si pueden inducir a confusión a los consumidores, pero si no son conocidos normalmente por los individuos comunes, entonces debe atenderse únicamente al examen de las marcas desde el aspecto gráfico.

DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 431/2009. Aloe Vera of América, Inc. 5 de noviembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Gabriel Regis López.

Amparo directo 652/2010. Fábrica de Dulces Fradi, S.A. de C.V. 5 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Edgar Genaro Cedillo Velázquez.

Amparo directo 122/2011. Inmobiliaria Empaque y Guarde, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Roberto Fraga Jiménez.

Amparo directo 613/2011. Société des Produits Nestlé, S.A. 5 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Roberto Fraga Jiménez.

Amparo directo 801/2011. Productos Naturales del Centro, S.A. de C.V. 24 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván.

Secretario: Roberto Fraga Jiménez.

Con referencia a las jurisprudencias antes señaladas y con relación al presente asunto el elemento isotípico es el gráfico ya que SHENZHEN MAXCO ha reproducido el registro de marca de mi representada a través de la palabra "RICCI".

El expediente de marca 1997378 se compone del término "RECCI" (y Diseño), mismo que es similar a la palabra "STEFANO RICCI" propiedad de mi mandante, ya que cambia la primera letra "I" por la letra "E" y suprime la palabra "STEFANO". Asimismo es relevante mencionar que el registro de marca 1480750 "STEFANO RICCI" y la solicitud de marca 1997378 "RECCI" (y Diseño) comparten las letras "R-C-C-I", es decir, se reproduce la marca propiedad de STEFANO RICCI S.P.A., lo que evidencia una semejanza desde el punto de vista gráfico. Para corroborar lo anterior, me permito reproducir las denominaciones de las marcas referidas con antelación para que ese Instituto pueda comprobar que se está reproduciendo la segunda palabra del registro marcario propiedad de STEFANO RICCI S.P.A.

STEFANO R I C C I
 ↓ ↓ ↓ ↓
 R E C C I

Del comparativo anterior, se advierte que las marcas se componen de las mismas grafías, lo que nos permite concluir que existe una semejanza en grado de confusión desde el punto de vista de gráfico.

Es por ello y conforme a los lineamientos establecidos por nuestros altos tribunales, se deduce que el análisis gráfico de las marcas en conflicto, deberá circunscribirse esencialmente a sus denominaciones, ya que el público consumidor al observar una marca mixta se guía principalmente por la denominación y no así por los diseños que le acompañan; razón por la cual, ese Instituto deberá hacer el análisis a partir de las denominaciones de las marcas en pugna, por lo que se demostrará que la marca

propuesta a registro es similar en grado de confusión al registro marcario de mi mandante.

Incluso, en el caso de que ese Instituto tomará como base el diseño de la solicitud de marca del respectivo análisis, no sería de gran relevancia toda vez que dicho diseño refiere a la parte nominativa de la marca propuesta a registro, ya que la misma es la representación grafica de dicha solicitud, en el entendido de que el diseño es solamente la estilización de la denominación "RECCI".

Atendiendo a las letras que integran las marcas en pugna, se puede apreciar que la denominación propuesta a registro "RECCI" (y Diseño), es similar a la marca registrada propiedad de STEFANO RICCI S.P.A., toda vez que la reproducción de la marca de mi mandante solo está basada en la sustitución de la primera letra "I" por una "E" y suprimiendo al palabra "STEFANO". Es evidente entonces, que la solicitud marcaria reproduce completamente el término "RICCI", por lo cual el riesgo de confusión es inminente ya que son idénticas.

2.- Análisis Fonético

Éste se realiza a partir de los elementos nominativos de los signos, debiendo analizarse si las marcas se pronuncian en forma similar y no contienen algún elemento que las diferencie, es decir, que al ser escuchadas al primer golpe de voz el consumidor no se percate que se encuentra frente a diversas marcas.

En ese orden de ideas, y con el fin de verificar si las marcas en pugna son semejantes fonéticamente, es de gran importancia llevar a cabo un análisis de dicho aspecto, tal y como se desprende del ejercicio siguiente:

El expediente de marca 1997378 se compone del término "RECCI" (y Diseño), mismo que se pronuncia y escucha en dos golpes de voz.

RE – CCI

En relación con la marca previamente registrada por STEFANO RICCI S.P.A., a saber, 1480750 "STEFANO RICCI", es importante mencionar que la denominación "STEFANO RICCI" se pronuncia y escucha fácilmente por el público consumidor en 6 golpes de voz.

S-TE-FA-NO RI - CCI

Del comparativo anterior, es claro que la marca solicitada a registro y el registro de marca 1480750 "STEFANO RICCI", están constituidas por elementos notablemente similares, que pueden confundir al público consumidor induciéndolo a pensar que existe una relación entre ambas o incluso que refieren a una sola.

Lo anterior, en razón que la marca propuesta por SHENZHEN MAXCO omite la palabra "STEFANO" y únicamente sustituye la primera "I" por la letra "E", de la palabra "RICCI" lo cual no influye en la pronunciación.

Los cambios antes mencionados, no generan en el consumidor promedio diferencia alguna, cuestión que permite evidenciar que las marcas cuentan con elementos fonéticos similares, debido a esto se genera una evocación auditiva sumamente similar.

En ese tenor, es relevante mencionar que la similitud fonética entre la marca propuesta "RECCI" (y Diseño) y el registro de marca "STEFANO RICCI" no es coincidencia, toda vez que el propósito de SHENZHEN MAXCO es confundir al público consumidor al colocar y utilizar de manera integra la marca protegida por mi mandante, logrando así posicionarse en el mercado, con base en el registro obtenido por STEFANO RICCI S.P.A.

Si bien es cierto, como se observa del análisis fonético, podemos apreciar que el público consumidor al referirse a las marcas mencionadas, no podrá diferenciar de manera inmediata que nos encontramos frente a marcas pertenecientes a diferentes titulares, dado que al momento de pronunciar los vocablos que las estructuran, los

sonidos que emanan de ellas son muy similares.

De lo antes expuesto, genera que las marcas no contengan con los elementos suficientemente para distinguirlas entre sí, lo que induce al público consumidor a error o confusión al momento de oírlas o pronunciarlas, razón por la cual puede afirmarse que las marcas en cuestión son semejantes en grado de confusión en su aspecto fonético.

Asimismo, me permito señalar a ese Instituto que nuestros más altos Tribunales han señalado que, la imitación de marcas no siempre se efectúa al reproducirla en su totalidad, sino también suprimiendo alguno o varios de sus elementos, agregándole otros nuevos, o introduciendo en ella modificaciones, ya que persiste la semejanza desde el punto de vista fonéticos y puede inducir a la mayoría de los consumidores a error, de ahí que deba negarse el registro de la marca propuesta. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis jurisprudencial:

MARCAS, IMITACION DE.

No han quedado desvirtuadas las consideraciones del legislador, que sostiene que según la doctrina y el criterio seguido en consonancia con ella, en casos análogos, por esta Suprema Corte, tratándose de violaciones a la propiedad industrial, debe tenerse presente que la imitación de una marca no siempre se efectúa tratando de reproducirla en toda su integridad, o en sus partes principales, sino también, suprimiendo alguno o varios de sus elementos, agregándole otros nuevos, o introduciendo en ella modificaciones, y procurando, en todo caso, que el aspecto general que presente la marca, pueda aducir a la mayoría de los consumidores a error, de modo que deseando adquirir un producto determinado reciban otro de distinta clase. De ahí que se haya llegado a la conclusión de que para juzgar de una imitación, no debe verse ante todo si entre la marca imitada y la otra, existen diferencias; sino fundamentalmente, si por las semejanzas que se adviertan, su naturaleza y extensión, la generalidad del público pueda incurrir en confusión acerca de las marcas.

Amparo administrativo directo 10592/42. R. Fernández y Compañía.- 29 de junio de 1943.- Unanimidad de cuatro votos. Relator: Manuel Bartlett B.

De la tesis anterior, podemos concluir que el hecho de sustituir la letra "I" por la letra

“E”, y eliminar la palabra “STEFANO” en la marca cuya protección se pretende, SHENZHEN MAXCO **NO** cambia la estructura fonética de la misma ya que, como ha quedado precisado, los sonidos que emanan al pronunciarlas son muy similares.

Aunado a lo anterior, debe tomarse en cuenta que el consumidor promedio es razonablemente atento, lo que lo puede llevar a considerar que la marca propuesta por SHENZHEN MAXCO constituye una variante o línea nueva de la marca de mi representada, lo que generaría que el consumidor estime que adquirirá productos de un mismo grupo económico, es decir, el consumidor relacionará las marcas como pertenecientes al mismo titular, lo que actualizaría un acto de competencia desleal.

En este sentido, tenemos que las marcas en cuestión son semejantes en grado de confusión en el entendido que, como ha quedado precisado, la fonética de las denominaciones es casi idéntica, en virtud que las variaciones que se presentan las palabras “STEFANO RICCI” y “RECCI” al primer golpe de voz son casi imperceptibles.

Por todo lo anterior expuesto, podemos concluir que en el entendido que la marca propuesta no contiene elementos diferenciadores, que al ser pronunciados de manera conjunta, produzcan una evocación auditiva similar, debe determinarse que los signos en cuestión son semejantes en grado de confusión en el aspecto fonético.

3.- Análisis conceptual

En otro orden de ideas, me permito referirme de igual manera al aspecto conceptual a fin de evidenciar en mayor medida la confusión que sufre el consumidor promedio al apreciar las marcas.

Para ello es importante distinguir que el aspecto conceptual se da cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra.

Es importante destacar que las marcas en pugna, dan la idea de:

- 1) Tener el mismo origen empresarial, o
- 2) Ser variantes marcarias pertenecientes a la misma familia, o bien
- 3) De ser la misma marca.

Por lo anterior, es inevitable la confusión a la que se lleva al público consumidor, en una clara contravención al orden público, y en un ilegal detrimento en los derechos de propiedad industrial de STEFANO RICCI S.P.A., situación que no debe ser consentida por ese Instituto.

Al efecto cabe afirmar que las marcas “STEFANO RICCI” y “RECCI” (y Diseño), evocan en el consumidor promedio el mismo concepto.

Así las cosas queda de manifiesto que al primer golpe de vista, el consumidor promedio generará en su mente la idea que ambas son pertenecientes al mismo titular, por ende, se actualiza, entre las marcas en pugna la semejanza en grado de confusión en el aspecto conceptual. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis:

VI-TASR-EPI-16

PROPIEDAD INDUSTRIAL. CONFUSIÓN IDEOLÓGICA O CONCEPTUAL DE LA MARCA.-

La confusión ideológico o conceptual, es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, incluso de las peculiaridades del bien o servicio al que esté asociado el signo marcario; se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de gran importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos, entre palabras que pertenecen a un mismo proceso o procedimiento y por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir. (36)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 722/08-EPI-01-1.- Resuelto por la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 23 de febrero de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Guadalupe del Consuelo Zurita Mézquita.

Es por ello que, las marcas "STEFANO RICCI" y "RECCI" (y Diseño), no se distinguen entre sí, ya que emiten la misma idea, es decir, reproducen los mismos elementos y, evidentemente, el consumidor podrá confundirlas como parte de un mismo grupo económico, debido a que no realizará un análisis minucioso de las características de cada una de las mismas, por lo anterior ese Instituto también deberá de tener por actualizada la confusión marcaria en el aspecto conceptual.

Por esta razón, si ese Instituto otorga el registro de la marca "RECCI" (y Diseño), se llevará a los consumidores a error, debido a que pensarán que la marca solicitada por SHENZHEN MAXCO es una variante más del registro de marca 1480750 "STEFANO RICCI".

Como se hizo mención anteriormente la confusión entre signos es una sola, misma que puede presentarse en tres aspectos diferentes, es decir, fonético, gráfico y/o conceptual, y basta que se actualice uno de ellos para determinar que los signos en pugna son semejantes entre sí. Es en este sentido que la tesis que se muestra a continuación resulta aplicable al presente caso.

VI-TASR-EPI-154

CONFUSIÓN MARCARIA.- PARA QUE SE ACTUALICE, BASTA QUE CONCURRA ALGUNO DE LOS ASPECTOS DE SIMILITUD MARCARIA.- De acuerdo con lo establecido por el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, y por los propios criterios jurisdiccionales, el análisis entre marcas, debe hacerse atendiendo, entre otras cuestiones, a los aspectos gráfico, fonético y/o conceptual de las marcas, siendo esto correspondiente a los sentidos con los que las personas pueden apreciar las mismas, esto es, a través de la vista de la voz o de la idea que genera. Así las cosas, es suficiente para que se actualice este supuesto de similitud marcaria, el que concorra cualquiera de estos tres aspectos (gráfico, fonético o conceptual), ya que es claro que el público consumidor promedio suficiente para que se presente la similitud, y en consecuencia, su eventual confusión. (37) Juicio Contencioso Administrativo Núm. 323/08-EPI.- resuelto por la Sala Regional Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 29 de mayo 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora;: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Denisse Juárez Herrera.

Del comparativo anterior, se advierte que las marcas en pugna una pronunciación fonética similar y sumado a ello que las mismas se componen de letras semejantes, lo

que nos permite concluir que existe una semejanza en grado de confusión desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual.

B) QUE SEA APLICADA A LOS MISMOS O SIMILARES PRODUCTOS O SERVICIOS A LOS QUE ES APLICADA LA YA REGISTRADA.

Los productos que se pretenden amparar con la marca propuesta a registro, son semejantes y coincidentes, también comparten los mismos canales de comercialización que los productos amparados por el registro propiedad de mi representada, en virtud de las siguientes consideraciones:

Tal y como se advierte de la solicitud de registro número 1997378 “RECCI” (y Diseño), misma que busca ser usada para distinguir productos de clase 9 consistente en:

“baterías eléctricas, cargadores para baterías eléctricas, estuches para teléfonos inteligentes, protectores de pantalla en forma de películas para teléfonos móviles, películas de protección adaptadas para pantallas de ordenador, auriculares, material para conducciones eléctricas [hilos, cables], cables usb para teléfonos móviles, cajas de altavoces. excluyendo láseres que no sean para uso médico; aparatos de radiología para uso industrial; instrumentos de medición del radio atómico; artículos de óptica; vidrio óptico; condensadores ópticos”.

Lo relativo al registro número 1480750 para la marca “STEFANO RICCI” también ampara productos de la clase 9 consistentes en:

“gafas, monturas de gafas, estuches para gafas (para caballero)”.

Por esa razón, ese Instituto coincidirá con el suscrito en que los productos que se busca proteger con la marca propuesta a registro “RECCI” (y Diseño) son los mismos que los ampara el registro marcario de mi representante, por lo que queda actualizado el supuesto en la especie, toda vez que la solicitud de marca que nos ocupa, como se expresó en párrafos anteriores, protege los mismos productos de mi mandante.

FORMATO ELECTRÓNICO DE PAGOS POR SERVICIOS IMPI



INSTITUTO MEXICANO
DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

PERIFÉRICO SUR 3106, COL. JARDINES DEL PEDREGAL
DEL ALVARO OBREGON, CP 01900, CIUDAD DE MEXICO
RFC: IMP-031211-NE1

NUMERO DE FOLIO
10035181956



10035181956

REGIMEN FISCAL: 003 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CONCEPTO	CANTIDAD U. M.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Por el estudio de la oposición a una solicitud de registro de marca, aviso o nombre comercial, por cada uno.	1 Servicio	14m	\$3,733.72	\$3,733.72
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial MARCA *MI Expediente: 1997378 Folio: 0050823 FECHA: 28/02/2018 HORA: 20.20 DENOMINACION: RECC I 251: OPOSICION Clave: 621077  R404E408B				
50% DE DESCUENTO - NO APLICA ANOTACIONES: OT1073MX09, DAPR, STEFANO RICCI, Clase 09. --- CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 12/100 MN ---			TOTAL TARIFA I.V.A SUBTOTAL ACTUALIZACION RECARGOS TOTAL A PAGAR	\$3,733.72 \$597.40 \$4,331.12 \$0.00 \$0.00 \$4,331.12

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

Este documento no es un comprobante fiscal.
 Su factura estará generada dentro de los tres días hábiles posteriores a su pago.
 El formato de pago FEPS sin factura es válido para presentar el trámite que ampara ante el IMPI.
 Si tiene algún problema para descargar su factura electrónica,
 envíe los folios FEPS correspondientes a los siguientes correos electrónicos:

Rosario Sánchez Torres Patricio Santos Martínez Juan Reyes Sánchez
 Tel. 56-24-04-00 ext. 11281 Tel. 56-24-04-00 ext. 11171 Tel. 56-24-04-00 ext. 11268
 rosario.sanchez@impi.gob.mx patricio.santos@impi.gob.mx juan.reyes@impi.gob.mx

Hubo problemas al generar el sello electrónico

DATOS DEL TITULAR O SOLICITANTE
 NOMBRE: COLLADA, PINTO Y DUMONT, S.C.

DIRECCIÓN: Calle. AV. CHAPULTEPEC No.Ext. 62 No.Int. 101, Col.
 DOCTORES, CP.06720, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MX
 RFC: CPD090305GM0

BANCO: BANCOMER

CONVENIO: 0662852
 FECHA DE OPERACION: 28/02/2018 09:09:57
 FOLIO INTERNET: 12014100000000003242635

N
T

Por lo tanto resulta evidente que los productos que se busca proteger con la solicitud de marca 1997378 para “RECCI” (y Diseño), y los productos amparados por el registro de marca propiedad de mi mandante, son idénticos ya que ambos protegen artículos de óptica asimismo comparten los mismos canales de comercialización, pues serán adquiridos a través de los mismos establecimientos, lo cual generaría confusión ante el mismo público consumidor, pues las “*gafas, monturas de gafas, estuches para gafas (para caballero)*” se encuentran incluidas en la generalidad de “artículos de óptica”.

MARCAS. REFERENTES QUE SIRVEN DE GUÍA PARA EXAMINAR SI LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE PRETENDEN REGISTRARSE CON UNA DE ÉSTAS SON SIMILARES EN GRADO DE CONFUSIÓN A LOS QUE AMPARA OTRA REGISTRADA.

Para determinar si los productos y/o servicios que pretenden registrarse con una marca son similares en grado de confusión a los que ampara otra registrada, hay cuatro referentes que pueden tomarse como guía: 1) debe comprobarse si son o no coincidentes los canales de comercialización o distribución de los productos y servicios comparados; 2) debe indagarse si se destinan a los mismos fines o tienen aplicaciones o usos coincidentes; 3) debe determinarse si el producto y servicio tienen una naturaleza, estructura o características idénticas o afines y, 4) debe identificarse el carácter de competidor o complementario.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 486/2009. Hernán Alcocer Méndez. 4 de marzo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. Amparo directo 78/2010. Montes y Compañía, S.A. de C.V. 20 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez. Amparo directo 218/2010. The Laryngeal Mask Company Limited. 1o. de julio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González. Amparo directo 397/2010. Sears Roebuck de México, S.A. de C.V. 7 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González.

Amparo directo 508/2010. Ezaki Glico Kabushiki Kaisha. 20 de enero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretaria: Dulce María Nieto Roa.

Como ese Instituto podrá corroborar, el criterio antes citado cobra relevancia en el presente caso, en el sentido que para determinar si los productos amparados por una marca son similares a los que ampara otra registrada, se debe tomar en consideración i) si los canales de comercialización o distribución son coincidentes o no; ii) si se destinan a los mismos fines o tienen aplicaciones o usos coincidentes; iii) si tienen naturaleza afín y iv) debe identificarse el carácter competidor.

Es de importancia destacar que los referentes que establece la jurisprudencia anteriormente citada no tienen que actualizarse todos los supuestos, toda vez que son puntos de referencia que sirven como guía para determinar si entre los productos y/o servicios existe similitud.

Ahora bien, el primer punto relevante para advertir si entre marcas semejantes existe riesgo de confusión por identificar productos idénticos o similares, es verificar si son o no coincidentes los canales de comercialización o distribución de los productos en cuestión.

Los canales de comercialización o distribución, deben entenderse como el circuito a través del cual los fabricantes ponen a disposición de los consumidores los productos para que éstos sean adquiridos, siendo el punto inicial el productor y el punto final el consumidor, pudiendo existir intermediarios comerciales.

Como podrá advertir ese Instituto, los productos amparados por la solicitud de registro 1997378 y los productos amparados por el registro 1480750 "STEFANO RICCI", tienen por objeto ser ofrecidos al público en establecimientos dedicados a la comercialización de todos aquellos artículos de óptica.

En ese tenor, es evidente que los productos protegidos por la marca 1480750 "STEFANO RICCI" y los pretendidos por la marca "RECCI" (y Diseño), son coincidentes en los canales de distribución, toda vez que los mismos serían exhibidos al público consumidor de la misma forma, por tal motivo y en caso de otorgar la marca solicitada, afectaría gravemente la venta de los productos de STEFANO RICCI S.P.A., ya que ambos se colocarían en el comercio a través de los mismos puntos de venta.

En tal sentido, al compartir una misma naturaleza, es decir, que los productos que distinguen ambas marcas son idénticos al estar incluido uno en el otro, es evidente que existe un alto riesgo en que el consumidor caiga en confusión, como hemos expuesto, no puede negarse que las marcas en disputa **SÍ** son semejantes en grado de confusión.

Así entonces, de conformidad a todo lo expuesto a la luz de la ley y criterios jurisprudenciales aplicables, este Instituto podrá coincidir que la solicitud de registro de marca 1997378 "RECCI" (y Diseño), SI es semejante en grado de confusión al registro marcario 1480750 "STEFANO RICCI", motivo por el que deberá negarse su registro en términos de la fracción XVI del artículo 90 de la LPI; y sumado a esto mencionar que mi representada es la única que cuenta con la palabra "STEFANO" en ese sentido el otorgar el registro de marca a ORACLE provocaría que el registro de marca 1480750 "STEFANO RICCI" se empiece a diluir lo que afectaría los derechos de SANDVIK, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

Por lo antes manifestado y fundado, a ese Instituto, atentamente pido se sirva:

PRIMERO: Tener a STEFANO RICCI S.P.A., presentando el presente escrito de oposición en debido tiempo y forma.

SEGUNDO: Tener por reconocida la personalidad del suscrito como apoderado de STEFANO RICCI S.P.A., así como por autorizadas a las personas mencionadas en el proemio del presente escrito.

TERCERO: Continuar con el trámite de la presente oposición de marca y en el momento oportuno, negar el registro de la solicitud de marca 1997378 "RECCI" (y Diseño); lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

PROTESTO LO NECESARIO,
México, Ciudad de México a 28 de febrero de 2018.



JONATHAN RANGEL LORA
Apoderado de
STEFANO RICCI S.P.A.

ANEXOS:

Comprobante de pago