

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0149-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “Tesoro del Pacifico (DISEÑO)”

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 398-2012)

CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No 990-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta minutos del veinticuatro de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, abogada, vecina de Alajuela, titular de la cédula de identidad número 2-0496-0310, en su condición de Apoderada Especial de la sociedad **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos y cuarenta y tres segundos del siete de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diecisiete de enero de dos mil doce, la Licenciada Sara Sáenz Umaña, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



en clase 29 internacional para proteger y distinguir “*atún*”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos y cuarenta y tres segundos del siete de febrero de dos mil doce, le objeta a la solicitud que se encuentran inscritas las marcas “**TESORO DEL MAR (DISEÑO)**”, cuyo titular es la **COMPAÑÍA ENLATADORA NACIONAL S.A** bajo los registros Nos. 111965, 118031, 118022, 133530, 131499 y 133562.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos y cuarenta y tres segundos del siete de febrero de dos mil doce, resolvió “*(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

CUARTO. Que la Licenciada Sara Sáenz Umaña, Apoderada Especial de la sociedad **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, presenta recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos y cuarenta y tres segundos del siete de febrero de dos mil doce, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.


QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;


CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como tales los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las marcas “**Tesoro del Mar (DISEÑO)**”, a favor de la **COMPAÑÍA ENLATADORA NACIONAL S.A.** (Ver a folios 14 a 31 del expediente administrativo)




- 1)  bajo el registro número 111965, para proteger y distinguir en clase 29 internacional: “Atún en agua”




- 2)  bajo el registro número 118031 para proteger y distinguir en clase 29 internacional “Atún y Pejibaye”.




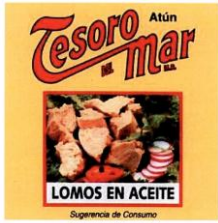
- 3)  bajo el registro número 118022 para proteger y distinguir en clase 29 internacional “Atún con vegetales”.



- 4)  bajo el registro número 133530 para proteger y distinguir en clase 29 internacional “Sardinas”.



- 5)  bajo el registro número 131499 para proteger y distinguir en clase 29 internacional “Sardinas”.



- 5) bajo el registro número 133562 para proteger y distinguir en clase 29 internacional “Atún”.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de relevancia para la resolución del presente caso.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de inscripción presentada por la Licenciada Sara Sáenz Umaña, en su condición de Apoderada Especial de la sociedad **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, al considerar que *“(…) En lo atinente a la identidad del signo propuesto y el inscrito, se tiene claro que el consumidor percibe la marca en su ideología -los productos-, y primordialmente en su denominativo y fonética, indistintamente del presunto logotipo y siempre debe valorarse desde la perspectiva del público consumidor el cual identifica **TESORO DEL MAR** con su denominativo **TESORO** como el signo principal en controversia y que asimila **TESORO** con atún y otros como sardinas, sea que el signo propuesto no aporta una carga diferenciadora contra el signo inscrito, pudiendo el consumidor aducir que se trata de un estilo novedoso del titular registral, ya que la acepción Tesoro del Pacífico propuesto se encuentra contenido en Tesoro del Mar, siendo **TESORO** la acepción preponderante en el signo, el cual en el caso de marras es el elemento concurrente.”*

Por su parte la representante de la compañía recurrente sociedad **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, indica que la razón principal que expone el Registro de la Propiedad Industrial es que ambas marcas comparten la palabra “Tesoro”, sin embargo tal objeción no es de recibo, pues la existencia de ambas marcas no impide su coexistencia y mucho menos crea confusión en el consumidor, ya que los elementos adicionales de cada una las

distinguen perfectamente, agrega que la existencia previa de un registro de un diseño conteniendo las palabras “Tesoro” y “Mar”, no implica la apropiación de tales términos por su titular respecto de tales términos, indicando que hay elementos suficientes para distinguir un signo de otro, pues resultan distintos.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los agravios expuestos por la apoderada de la compañía **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. (...)” (Ver Artículo 1° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia las marcas bajo examen:

SIGNO SOLICITADO

CLASE 29



“Atún”

MARCAS INSCRITAS OPUESTAS

CLASE 29

REGISTRO No. 111965



“Atún en agua”

CLASE 29

REGISTRO No. 118031



“Atún y Pejibaye”.



CLASE 29

REGISTRO No. 118022



“Atún con vegetales”

CLASE 29

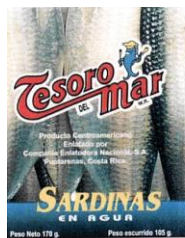
REGISTRO No. 133530



“Sardinas”

CLASE 29

REGISTRO No. 131499



“Sardinas”

CLASE 29

REGISTRO No. 133562



son de de tipo mixto tanto el signo solicitado como las marcas inscritas, según puede desprenderse de las certificaciones que constan en el expediente, en este escenario se observan elementos que hacen posible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues, se vislumbra que existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca; además que pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de ambos signos, situación que no le da distintividad a la marca solicitada. Nótese que gráficamente existe una gran similitud por cuanto en ambas se compone del mismo tipo de letra y de los colores azul, verde y en color rojo el nombre del signo, en ambos se encuentra la figura del atún en trocitos, siendo que en el plano visual las marcas resultan ser semejantes, por lo que desde este punto de vista son confundibles entre sí, lo que genera que el riesgo de confusión sea mayor, siendo además productos que se comercializan en lugares similares.

En cuanto a los agravios de la apelante respecto a que la existencia de ambas marcas no crea confusión en el consumidor, los mismos deben ser rechazados toda vez que el consumidor percibe la marca en su ideología, así como en su denominativo indistintamente del presunto logotipo ya que el consumidor identifica “**TESORO DEL MAR**” con su denominativo “**TESORO**” como el signo principal y asimila “**TESORO**” con atún y otros como sardinas, siendo que el signo propuesto “**TESORO DEL PACÍFICO (DISEÑO)**” no aporta una carga diferenciadora pudiendo el consumidor aducir que se trata de un estilo

novedoso del titular registral, ya que el término “Tesoro del Pacífico” propuesto se encuentra contenido en “Tesoro del Mar”.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicada la normativa citada, este Tribunal arriba a la conclusión tal y como lo expresó el Registro de Propiedad Industrial en la resolución recurrida, que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque da lugar, a que el público consumidor crea que los productos a proteger y distinguir tienen un origen común.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en su condición de Apoderada Especial de la sociedad **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos y cuarenta y tres segundos del siete de febrero de dos mil doce.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y de doctrina y que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Sara Sáenz Umaña, en su condición de Apoderada Especial de la sociedad

CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos y cuarenta y tres segundos del siete de febrero de dos mil doce, la cual se confirma, rechazando la solicitud de inscripción de la marca solicitada. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.