



RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2015-0722-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de fábrica y de comercio “SUPREME CHEF”

CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen número 2015-4264)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 0180-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las catorce horas, cuarenta minutos del diecinueve de abril del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciada **Sara Sáenz Umaña**, mayor, soltera, aboga y notaria, titular de la cédula de identidad número dos-cuatrocientos noventa y seis-trescientos diez, en su condición de apoderada especial de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, sociedad constituida y domiciliada en Panamá, Ciudad de Panamá, Calle Aquilino de la Guardia, Edificio IGRA No. B, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:17:20 horas del 19 de agosto del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el seis de mayo del dos mil quince, la licenciada Sara Sáenz Umaña, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo: “**SUPREME CHEF**” como marca de fábrica y de comercio bajo el expediente número **2015-4264** para proteger y distinguir, en clases 29, 30, 31 y 32, los siguientes productos.



En clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.

En clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo.

En clase 31: Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta.

En clase 32: Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las 11:17:20 horas del 19 de agosto del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada** [...]”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros.

TERCERO. El veinticuatro de agosto del dos mil quince, la licenciada Sara Sáenz Umaña, en representación de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las 13:09:41 horas del 4 de setiembre de 2015, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución de las 13:15:38 horas del 4 de setiembre del 2015, admite el recurso de apelación y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda



vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **INDUSTRIAS PANAMA BOSTON, S.A.**, la marca de fábrica “**SUPREME**” bajo el registro número 144007, desde el 5 de febrero del 2004, vigente hasta el 5 de febrero del 2024, la cual protege y distingue, “Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”, en clase 29 Internacional. (Ver folio 87).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **INDUSTRIA NACIONAL ALIMENTICIA, S.A. (INA, S.A.)**, la marca de fábrica y de comercio “**SUPREMA**” bajo el registro número 184958, desde el 23 de enero de 2009, vigente hasta el 23 de enero de 2019, la cual protege y distingue, “Harinas y preparaciones hechas con harinas”, en clase 30 Internacional. (folios 80 a 81).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa



INDUSTRIA NACIONAL ALIMENTICIA, S.A., la marca de comercio

bajo el



registro número 142367, desde el 4 de noviembre del 2003, hasta el 04 de noviembre del 2023, la cual protege y distingue “Pasta” en clase 30 Internacional. (folio 82 a 83).

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **FRUMUSA FRUTAS DEL MUNDO, S.A.**, la marca de fábrica “**SUPREMA**” bajo el registro número 146122, desde el 23 de marzo de 2004, vigente hasta el 23 de marzo del 2024, la cual protege y distingue, “Productos agrícolas, hortícolas y granos no incluidos en otras clases, frutas y verduras frescas, semillas plantas vivas y flores naturales, sustancias para la alimentación de animales y malta”, en clase 31 Internacional. (folio 84).

5.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **FLORIDA ICE & FARMAN COMPANY, S.A.**, la marca de fábrica “**SUPREMA**” bajo el registro número 40959, desde el 30 de junio de 1970, vigente hasta el 30 de junio del 2015, la cual protege y distingue, “agua de litina, agua gaseosa (soda), agua mineral, bebidas de cereales, bebidas de frutas, bebidas gaseosas, cerveza de abedul, cordial de jengibre, chinchibí, ginger ale, jarabe de naranja, jarabe para té, jugo de frutas sin fermentar, jugo de limón, jugo de limón artificial, jugo de manzana, jugo de piña, jugo de uvas, naranjada, refrescos de frambuesa, refrescos de crema, refrescos de frutas, refrescos gaseosos, root beer (cerveza de raíces), siropes para té, soda (agua de soda)”, en clase 31 Internacional. (folio 85 a 86).

6.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.**, la marca de fábrica “**SUPREMA**” bajo el registro número 35298, desde el 9 de mayo de 1967, vigente hasta el 9 de mayo del 2022, la cual protege y distingue, “extracto de malta y cerveza”, en clase 32 Internacional. (folio 18 a 19).

7.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.**, la marca de fábrica



bajo el registro número 188020, desde el 30 de marzo del 2009, vigente hasta el 30 de marzo del 2019, la cual protege y distingue, “Café, extractos de café y preparaciones a partir de café, té, extractos de té y preparaciones a partir de té, cacao y preparaciones a partir de cacao, chocolate, productos de chocolatería, confitería, golosinas, azúcar, edulcorantes naturales, productos de panadería, pan, levadura, pastelería, bizcochos, pastas, postres, budines, helados comestibles, productos para la preparación de helados comestibles, miel y sucedáneos de la miel, cereales para el desayuno, arroz, pastas alimenticias, productos alimenticios a partir de arroz, de harina o de cereales, también bajo la forma de platos cocinados, salsas (condimentos), productos para aromatizar o sazonar alimentos, mayonesa”, en clase 30 Internacional. (folio 88).

8.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.**, la marca de fábrica y de comercio



bajo el registro número 231526, desde el 14 de noviembre del 2023, vigente hasta el 14 de noviembre del 2023, la cual protege y distingue, “Sopas, concentrados de sopas, preparaciones para hacer sopas, caldos, concentrados de caldo, preparaciones para hacer caldos, consomés”, en clase 29 Internacional. (folio 14 a 15).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial ante la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio



“**SUPREME CHEF**” en clases 29, 30, 31 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, decide rechazar el registro de la marca propuesta, dado que la misma es inadmisibles por derecho de terceros, ello, de conformidad con lo que establece el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa recurrente, dentro de su escrito de apelación argumenta que: **1.-** Visión sintética de los signos, el no ver de manera sucesiva los signos. El signo debe analizarse como un todo. no es correcto tomar solo una parte y hacer caso omiso del resto, el consumidor aprecia las marcas como un todo. **2.-** Entre SUPREME Y SUPREMA –registradas- y SUPREME CHEF –solicitada-, así también al cotejar CHEF y SUPREME CHEF, existen suficientes elementos diferenciadores para evitar confusión, su diferencia gráfica es clara, las registradas se conforman de una sola palabra, la solicitada por dos. La diferencia ideológica también se da, las dos palabras del signo solicitado le otorgan un sentido adicional distinto, pues cada término tiene un sentido identificado. Al hacer el cotejo marcario no podemos tomar las marcas registradas como si se trataran de una sola marca, para luego compararla con la marca solicitada, pues es claro que el consumidor no realiza esas asociaciones. El consumidor ve la marca como un todo y no se detienen a analizar el elemento en común.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo



perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) sea **por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión** entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

Del análisis del expediente venido en alzada, y atendiendo al criterio que indica el artículo 24 incisos a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N°



30233-J del 20 de Febrero del 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, este Tribunal tiene acreditado, que en la publicidad registral existen inscritos: la marca de fábrica “**SUPREME**” bajo el registro número **144007**, la cual protege y distingue, “Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **INDUSTRIAS PANAMA BOSTON, S.A.**, la marca de fábrica y de comercio “**SUPREMA**” bajo el registro número **184958**, la cual protege y distingue, “Harinas y preparaciones hechas con harinas”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **INDUSTRIA NACIONAL ALIMENTICIA, S.A. (INA, S.A.)**, la



marca de comercio bajo el registro número **142367**, la cual protege y distingue “Pasta” en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **INDUSTRIA NACIONAL ALIMENTICIA, S.A.**, la marca de fábrica “**SUPREMA**” bajo el registro número **146122**, la cual protege y distingue, “Productos agrícolas, hortícolas y granos no incluidos en otras clases, frutas y verduras frescas, semillas plantas vivas y flores naturales, sustancias para la alimentación de animales y malta”, en clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **FRUMUSA FRUTAS DEL MUNDO, S.A.**, la marca de fábrica “**SUPREMA**” bajo el registro número **40959**, la cual protege y distingue, “agua de litina, agua gaseosa (soda), agua mineral, bebidas de cereales, bebidas de frutas, bebidas gaseosas, cerveza de abedul, cordial de jengibre, chinchibí, ginger ale, jarabe de naranja, jarabe para té, jugo de frutas sin fermentar, jugo de limón, jugo de limón artificial, jugo de manzana, jugo de piña, jugo de uvas, naranjada, refrescos de frambuesa, refrescos de crema, refrescos de frutas, refrescos gaseosos, root beer (cerveza de raíces), siropes para té, soda (agua de soda)”, en clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **FLORIDA ICE & FARMAN COMPANY, S.A.**, la marca de fábrica “**SUPREMA**” bajo el registro número **35298**, la cual



protege y distingue, “extracto de malta y cerveza”, en clase 32 de la Clasificación Internacional



de Niza, la marca de fábrica **CHEF** bajo el registro número **188020**, la cual protege y distingue, “Café, extractos de café y preparaciones a partir de café, té, extractos de té y preparaciones a partir de té, cacao y preparaciones a partir de cacao, chocolate, productos de chocolatería, confitería, golosinas, azúcar, edulcorantes naturales, productos de panadería, pan, levadura, pastelería, bizcochos, pastas, postres, budines, helados comestibles, productos para la preparación de helados comestibles, miel y sucedáneos de la miel, cereales para el desayuno, arroz, pastas alimenticias, productos alimenticios a partir de arroz, de harina o de cereales, también bajo la forma de platos cocinados, salsas (condimentos), productos para aromatizar o sazonar alimentos, mayonesa”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.**, la marca de fábrica y de comercio



bajo el registro número **231526**, la cual protege y distingue, “Sopas, concentrados de sopas, preparaciones para hacer sopas, caldos, concentrados de caldo, preparaciones para hacer caldos, consomés”, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.**

También se tiene acreditado a folio 1 del expediente, que la representación de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, solicita el 6 de mayo del 2015 la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**SUPREME CHEF**” para proteger y distinguir, **en clase 29:** Carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles. **En clase 30:** “Café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería



y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo.” **En clase 31:** “Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta”, y **en clase 32:** “Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.”

Como puede observarse, la marca solicitada “**SUPREME CHEF**” respecto del signo inscrito “**SUPREME**” bajo el registro número **144007**, ambas tienen en común el componente “**SUPREME**”, los signos “**CHEF**” registro número **188020** y **231526**, comparten el elemento “**CHEF**”, por lo que la marca propuesta incluye las marcas previamente inscritas, situación que da lugar a que el consumidor pueda establecer un vínculo conceptual y en este sentido confundirse creyendo que pertenecen al mismo titular, en este caso al de las marcas inscritas. Además, la marca solicitada frente a los distintivos marcarios “**SUPREMA**” registro número **184958**, “**SUPREMA (diseño)**” registro número **142367**, “**SUPREMA**” registro número **146122**, “**SUPREMA**” registro número **40959**, y “**SUPREMA**” registro número **35298**, concuerdan en la parte inicial, dado que ambas empiezan con la partícula “**SUPREM**” diferenciándose por la letra “**a**” en la inscrita y la letra “**e**” en la solicitada, la cual se acompaña de la palabra “**chef**”. Siendo que la letra “**e**” al final de la expresión “**SUPREME**”, y el vocablo “**chef**” no le dan la individualización necesaria para competir dentro de un comercio sano y transparente. Vemos así, que los signos enfrentados se asemejan ya que tienen en común los elementos denominativos anteriormente citados, por lo que desde el punto de vista **gráfico y visual** resultan semejantes, lo que provoca que el distintivo propuesto tenga un riesgo importante de ser asociada a los signos registrados.

Desde la óptica **fonética o auditiva**, y tomando en cuenta lo señalado, tenemos que la marca **SUPREME** registro número 144007 se escucha igual al término **SUPREME** que contiene la marca solicitada, debido a ese elemento en común que comparten. Las marcas **SUPREMA** registros número 40959, 184958, 142367 y 146122 no presentan la suficiente fuerza fonética para diferenciarse del signo solicitado, dado que inician con la partícula **SUPREM**, por lo que con



respecto al término **SUPREME** del signo propuesto tiene una sonoridad semejante, por ende, pueden generar un riesgo de confusión y de asociación. Los signos **SUPREME CHEF –CHEF (diseño)** registros número 188020 y 231526, igualmente tienen un sonido similar, consecuencia de que comparten el término **CHEF**. La situación planteada podría llevar al consumidor a pensar que el signo solicitado **SUPREME CHEF** constituye una variación o una nueva línea de productos de las marcas registradas **SUPREME, SUPREMA, CHEF (diseño)** o que ambos signos provienen de un mismo origen empresarial, por tanto se colige que existe riesgo de confusión y de asociación entre los signos **SUPREME CHEF-SUPREME-SUPREMA, SUPREME CHEF** y **CHEF (diseño)**, aspecto, que puede vulnerar el interés general de los consumidores

Desde el punto de vista **ideológico o conceptual**, y tomando en cuenta los elementos denominativos indicados, estos evocan de forma inequívoca un mismo concepto **SUPREME** que traducido del idioma inglés al español significa **SUPREMO**, el cual se define como aquel que tiene el grado más alto, superior, **SUPREMA**, cuenta con el mismo significado y **CHEF** significa cocinero. Por consiguiente, conceptualmente las marcas, la solicitada **SUPREME CHEF** frente a **SUPREME, SUPREMA** y **CHEF**, evocan una misma idea, supremo, superior y de un chef supremo, superior. Por lo que de la perspectiva ideológica son confundibles.

De acuerdo a lo señalado, y tomando en consideración lo prescrito en el artículo 24 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se desprende que entre los signos cotejados hay más semejanzas que diferencias, por lo que el distintivo marcario adolece de distintividad extrínseca en relación con las marcas registradas, dado que la solicitada incluye en su denominación elementos que están dentro de las marcas inscritas, lo que le resta capacidad suficiente para diferenciarse de éstos.

En cuanto a los productos, los solicitados (folio 1) ya se encuentran contenidos entre los que distinguen las marcas registradas, tal y como se desprende de los hechos probados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, por lo que a este respecto unos productos son iguales y otros tienen relación entre sí. De



manera que el alegato de la recurrente, en cuanto a que “no se daña ningún derecho de terceros” no es admisible.

Respecto de los productos, la doctrina ha dicho:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguido por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” (**Lobato Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.**)

La anterior doctrina en el presente caso ha de ser aplicada **contrario sensu**, ya que la identidad y relación apuntada entre los productos y los signos cotejados no son lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado, por ende, no puede este Tribunal acoger la argumentación de la apelación, ya que no hay diferenciación suficiente que permita su coexistencia registral.

De esta forma, al estar registradas y vigentes las marcas “SUPREME” registro número 144007, “CHEF” registro número 188020 y 231526, “SUPREMA” registro número 184958, “SUPREMA (diseño)” registro número 142367, “SUPREMA” registro número 146122, “SUPREMA” registro número 40959, y “SUPREMA” registro número 35298, estas son oponibles de pleno derecho; ya que lo cotejado se encuentra dentro de los límites del principio de especialidad gracias a la identidad y relación existente entre los productos.

Conforme a lo expuesto, tenemos que al estar frente a marcas semejantes y productos iguales y relacionados, ello podría causar riesgo de confusión (Art. 8 inciso a. de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), y de asociación (Art. 8 inciso b.) de la citada Ley de Marcas), en perjuicio del consumidor quien no puede diferenciar con certeza el origen de los productos, afectando con



ello, el principio de funcionalidad de la marca.

Este principio se entiende, como aquel que busca que el distintivo marcario, sea evaluado en relación a los productos a los que se aplique, y además, que se diferencie de los de sus competidores, situación que no ocurre en el caso que se analiza, toda vez que la afinidad existente entre las marcas quebranta este principio porque la propuesta definitivamente carece de capacidad distintiva y autónoma, características que debe tener todo signo que se pretende registrar, y es lo que va a permitir al consumidor medio identificar, diferenciar y valorar los productos de los de sus competidores, sin dar lugar a riesgo de confusión y asociación y así poder ser objeto de protección.

En virtud de lo indicado, resulta importante traer a colación lo que señalan los autores **Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas en su obra Derecho de Marcas (2008, pág. 27)**, respecto al principio de funcionalidad marcaria: “las marcas cumplen diversas funciones en las economías modernas, a saber: función de identificación de los bienes y servicios, función de garantía de calidad, función distintiva, función de protección al titular de la marca, función competitiva, función de protección al consumidor, entre otras”, al carecer de la función de distintividad y de la función identificadora el signo solicitado respecto del inscrito, su concesión violentaría el principio de funcionalidad citado por los autores.

Por lo expuesto, se determina que la marca que intenta registrarse carece de fuerza distintiva porque guarda similitud con los signos registrados, existiendo entre éstos como se indicó líneas atrás más semejanzas que diferencias, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos y creer que tienen un mismo origen empresarial. De ahí que considera este Tribunal que el signo propuesto no es objeto de registro.

De acuerdo a lo señalado líneas atrás, se observa, que dentro de los agravios que sustenta la parte está la visión sintética de los signos, el no ver de manera sucesiva los signos, alegato que no es admisible, dado que el examen de los distintivos marcarios conforme al artículo 24 inciso a) del



Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se realiza desde un punto de vista global, de conjunto o sintética, donde se toman en cuenta todos los componentes que conforman los signos y que al analizarlos en su totalidad como sucede en el presente caso, se determina que la marca que se pretende registrar incluye en el distintivo marcario elementos que contienen los signos inscritos, por lo que el signo solicitado presenta respecto a los registrados más semejanzas que diferencias. Al respecto considera este Tribunal que el signo propuesto no cumple con las características esenciales que debe tener un signo como es la distintividad el no causar riesgo de confusión ni de asociación.

Por todo lo anterior, tal como lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la Administración Registral debe dar protección a las marcas inscritas sobre el registro ahora solicitado, por lo que no es dable desproteger los distintivos registrados, ya que conforme al artículo 25 de la citada ley, los titulares gozan de un derecho de exclusivo sobre sus marcas. Por lo que el registro de la marca solicitada **no** es factible por razones extrínsecas.

De conformidad con los argumentos, citas normativas, y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:17:20 horas del 19 de agosto del 2015, la que en este acto se **confirma**, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**SUPREME CHEF**” en clases 29, 30, 31 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en los argumentos, citas normativas y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:17:20 horas del 19 de agosto del 2015, la que en este acto se **confirma**. Se deniega la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**SUPREME CHEF**” en clases 29, 30, 31 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERE DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCA EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.26

MARCAS INADMISIBLES

TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.53

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33