

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0457-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción como marca del signo CORINA**

**Calkins, Burke and Zannie de Mexico S.A. de C.V., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2013-10607)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 0077-2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del veinte de enero de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Néstor Morera Víquez, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad N° uno-mil dieciocho-novecientos setenta y cinco, en su condición de apoderado de la empresa Calkins, Burke and Zannie de México S.A. de C.V., organizada y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, doce minutos, diecinueve segundos del nueve de junio de dos mil catorce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** En fecha seis de diciembre de dos mil trece, el Licenciado Morera Víquez, representando a la empresa Calkins, Burke and Zannie de México S.A. de C.V., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **CORINA**, en la clase 29 de la nomenclatura internacional, para distinguir 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.

**SEGUNDO.** Por resolución final de las diez horas, doce minutos, diecinueve segundos del nueve de junio de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

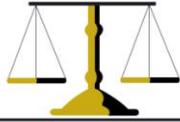
**TERCERO.** En fecha diecisiete de junio de dos mil catorce, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra la resolución final antes indicada; la cual fue acogida para ante este Tribunal por resolución de las diez horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y un segundos del diecinueve de junio de dos mil catorce.

**CUARTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Arguedas Pérez; y**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De importancia para la presente resolución, se tiene por probados los registros como marca, todas a nombre de Grupo Agroindustrial Numar S.A., de:



- 1- , de fábrica, N° 141245, vigente hasta el veintidós de setiembre de dos mil trece, para distinguir en la clase 29 internacional margarina (folios 61 y 62).



- 2- , de fábrica, N° 141242, vigente hasta el veintidós de setiembre de dos mil trece, para distinguir en la clase 29 internacional aceite (folios 63 y 64).



- 3- , de fábrica, N° 192225, vigente hasta el seis de julio de dos mil diecinueve, para distinguir en la clase 29 internacional carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles (folios 65 y 66).



- 4- , de fábrica y comercio, N° 216208, vigente hasta el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, para distinguir en la clase 29 internacional carne, pescado, carnes de aves y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas,, confituras, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, encurtidos,

margarina, manteca y mantequilla, conservas, caldos, concentrados para sopas, sopas, preparaciones para hacer sopas (folios 67 y 68).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No se encuentran hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, al considerar que los signos son muy similares y los productos iguales, rechaza el registro pedido. Por su parte, el recurrente indica que ideológicamente los signos se encuentran muy alejados entre sí, y que por su composición de vocales tanto fonética como gráficamente son muy diferentes en cuanto a la impresión que de su conjunto tendrá el consumidor.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONTRAPUESTOS.** Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto. La contraposición entre los signos opuestos de forma oficiosa por el Registro de la Propiedad Industrial y el solicitado se realiza de acuerdo a las reglas que, **numerus apertus**, establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233 (en adelante, Reglamento). Así, tenemos que en dicho cotejo adquiere preeminencia el elemento literal, ya que la solicitada se compone únicamente de letras que conforman una única palabra, sea CORINA, mientras que en las traídas a colación por la Administración Registral se encuentra contenida la palabra CORONA. El elemento denominativo de los signos cotejados es casi idéntico, tan solo varía en cuanto a las letras O e I, pero el resto de sus letras son iguales y además se encuentran colocadas en idéntica posición provocando un alto grado de similitud gráfica.

Fonéticamente ambos signos son muy similares, gracias a compartir cinco de seis letras como se explicó, lo cual les da una sonoridad muy parecida.

Si bien ideológicamente puede existir alguna diferencia en cuanto a la idea que podrían traer a la mente del consumidor los signos contrapuestos, éste criterio de diferenciación no posee un peso específico tan grande que le permita obviar las semejanzas gráficas y fonéticas apuntadas.

Hecho el ejercicio anterior y determinando que los signos son similares, ahora y conforme lo permite nuestro sistema marcario, se hace necesario verificar si es posible la aplicación del principio de especialidad, a efecto de determinar si a pesar de la similitud entre los signos cotejados la solicitada puede ser inscrita, porque los productos que identifica sean disímiles. El Tribunal consideró que los productos son iguales y comparten canales de comercialización; son productos que se encuentran dirigidos a un consumo masivo, por lo que su público meta es un amplio sector de los consumidores, siendo que dicho tipo de consumidor, ante la presencia de signos tan similares, podría pensar que todos provienen de un mismo origen empresarial. Este consumidor se caracteriza por realizar un acto de análisis más rápido y sin mayor meditación, por tratarse de productos de consumo diario y que no imponen una erogación económica importante como podría ser la adquisición de otros bienes, en donde el consumidor normalmente se comporta con una mayor atención en su acto que al comparar la mercadería de todos los días.

Aunado a lo anterior, obsérvese que las marcas encontradas en la publicidad registral son del tipo mixtas, sea que incluyen elementos denominativos y gráficos, lo cual les confiere mayor aptitud distintiva frente a los signos meramente denominativos como el solicitado. De esta forma la doctrina ha expuesto:

“El grado de distintividad del signo prioritario determina también el alcance de la protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere

a su titular un halo de protección mayor...” (Lobato, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 301**)

Esta tesis expuesta por la doctrina ha sido acogida y sostenida por este Tribunal en sus Votos 408 del año 2008, 1047, 1074 y 1254 del año 2009, 153 del año 2010, 401, 583, 590, 718, 1234 del año 2011, 440, 896, 951, 1000 y 1217 del año 2012, 551, 638, 658, 724 y 1046 del año 2013, y 266 del año 2014. El inciso e) del artículo 24 del Reglamento impone la aplicación del principio de especialidad marcario al cotejo, buscando la exclusión de la posibilidad de asociación o relación entre los productos o servicios; por ende, al estar los productos solicitados contenidos en los que ya se distinguen con las marcas opuestas de oficio, se imposibilita el otorgamiento por preexistir derechos de tercero que lo impiden.

De acuerdo a lo anteriormente considerado, este Tribunal considera que a lo solicitado le son aplicables los artículos 7 inciso k) y 8 inciso a) de la Ley de Marcas, por ende se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

**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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Néstor Morera Víquez en representación de la empresa Calkins, Burke and Zannie de Mexico S.A. de C.V., en contra de la resolución

dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas, doce minutos, diecinueve segundos del nueve de junio de dos mil catorce, resolución que en este acto se confirma, denegándose el registro solicitado como marca del signo CORINA. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Daniel Suárez Baltodano**

**Roberto Arguedas Pérez**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS  
TG: MARCAS INADMISIBLES  
TNR: 00.41.33