



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0516-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de comercio “TUNY alimentos que dan vida (DISEÑO)” (29)”**

**PRESTADORES DE SERVICIOS DE COLIMA, S.A. DE C.V., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2012-937)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

## ***VOTO N° 1451-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del dieciocho de diciembre de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada dos veces, vecina de Curridabat, de la Artística 600 al este, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos doce-seiscientos cuatro, en su condición de apoderada de la empresa **PRESTADORES DE SERVICIOS DE COLIMA, S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, constituida y domiciliada en Centro Oriente 5 Fondepport, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinticinco minutos, diecinueve segundos del dieciséis de abril de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de febrero de dos mil doce, la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, en la condición y calidades indicadas, presentó la solicitud de registro de la marca de comercio “**TUNY alimentos que dan vida (DISEÑO)**”, en clase 29 de la Clasificación Internacional



de Niza, para proteger y distinguir “verduras, atún, sardinas, camarón, pulpo, almeja, ostiones, mejillones, calamar, caracol, salmón, pollo, ensalada de salmón con verduras, ensalada de pollo con verduras, ensalada de pavo con verduras”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las diez horas, veinticinco minutos, diecinueve segundos del dieciséis de abril de dos mil doce, rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de mayo de dos mil doce, la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, en representación de la empresa **PRESTADORES DE SERVICIOS DE COLIMA, S.A. DE C.V.**, apeló la resolución supra, y el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dictada a las ocho horas, cuarenta y cuatro minutos, veintiocho segundos del siete de mayo de dos mil doce, 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 a la invalidez 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 Ureña Boza, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **MARATUN S.A. DE C.V.**, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**TUNY**” bajo el registro número **143162** desde el 8 de enero de 2004, vigente hasta el 8 de



enero de 2014, la cual protege y distingue en **clase 29** Internacional “atún, abulón, sardina, camarón, pulpo, almeja, ostión, mejillones, calamar y caracol”. (Ver folios 36 al 37).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, la empresa **PRESTADORES DE SERVICIOS DE COLIMA, S.A. DE C.V.** solicita la inscripción de la marca de comercio “**TUNY alimentos que dan vida (diseño)**”, para proteger y distinguir en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, “**verduras, atún, sardinas, camarón, pulpo, almeja, ostiones, mejillones, calamar, caracol, salmón, pollo, ensalada de salmón con verduras, ensalada de pollo con verduras, ensalada de pavo con verduras**”. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó por derecho de terceros la solicitud de inscripción de la marca supra citada, porque existe inscrita la marca de fábrica “**TUNY**” bajo el registro número **143162**, la cual protege y distingue “**atún, abulón, sardina, camarón, pulpo, almeja, ostión, mejillones, calamar y caracol**”, visible a folio 36 al 37 del expediente, indicando que entre el signo solicitado y el inscrito existe similitud gráfica y fonética, razones por las cuales deniega la solicitud presentada.

Por su parte, la representante de la sociedad recurrente en su escrito de apelación destacó que la marca tiene aptitud distintiva para que no sea rechazada.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Considera este Tribunal que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, es inadmisibles por derecho de terceros, por lo que es aplicable el inciso a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 de 6 de enero de 2000 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 del 1 de febrero de 2000, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle



la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, como tampoco los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, y observando lo regulado en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, en el caso bajo estudio, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir “**TUNY alimentos que dan vida (DISEÑO)**”, y el signo inscrito “**TUNY**”, éstas presentan una composición literaria muy parecida, no obstante, y a pesar, que se diferencian por la frase “**alimentos que dan vida**” y el “**diseño**”, en la pretendida, el elemento más fuerte y preponderante dentro de la denominación solicitada e inscrita es la palabra “**TUNY**”, por lo que se observa claramente que la registrada está contenida en la marca que se aspira inscribir, ya que comparten la expresión “**TUNY**”, de ahí, que se puede afirmar que a nivel *gráfico* el signo solicitado tiene una gran semejanza con la marca inscrita, por lo que desde el punto de vista visual, acaban siendo sumamente parecidas, Así las cosas, el inscribir la denominación pretendida podría producir una confusión en el consumidor, ya que este no se detendrá en el examen de éstas y comprará los productos de la solicitada creyendo que son los mismos que comercializa la inscrita.

A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel *fonético*, dado que la pronunciación de los signos enfrentados es prácticamente idéntica, diferenciándose únicamente por los elementos supra indicados, sin embargo, como se indicara anteriormente, el término central y el que queda más fácilmente grabado en la mente del consumidor es el distintivo “**TUNY**”, existiendo así una confusión auditiva.

Y desde el punto de vista *ideológico*, los signos bajo estudio carecen de significado conceptual, por tratarse de fantasía.



En esta comparación no sólo se advierte una similitud gráfica y fonética, sino también, que los productos que intenta amparar la marca pretendida y los que protege el signo inscrito, se relacionan entre sí, según se desprende de los folios 1 y 36 del expediente, pues se trata de productos de una misma naturaleza “**alimenticios**”, en la clase **29** de la Clasificación Internacional de Niza. De ahí, que considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende inscribir de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza “*del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión*”. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume*”. (Lobato, Manuel, “**Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada. Por todo lo anteriormente expuesto no lleva razón la representación de la sociedad apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario, y tal como lo analizó este Tribunal la marca pedida es inadmisibles por razones extrínsecas.

**QUINTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada de la empresa **PRESTADORES DE SERVICIOS DE COLIMA, S.A DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinticinco minutos, diecinueve segundos del dieciséis de abril de dos mil doce, la que en este acto se



confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de comercio “**TUNY alimentos que dan vida (DISEÑO)**”, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada de la empresa **PRESTADORES DE SERVICIOS DE COLIMA, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinticinco minutos, diecinueve segundos del dieciséis de abril de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de comercio “**TUNY alimentos que dan vida (DISEÑO)**”, en **clase 29** 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*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Roberto Arguedas Pérez*

*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.**

**MARCAS INADMISIBLES**

**TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TNR. 00.41.53.**