



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0922- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ABAL”**

**H.J. HEINZ COMPANY, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 1425-2009)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

### ***VOTO N° 1452-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las once horas veinte minutos del veintitrés de noviembre de dos mil nueve.***

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, mayor, casada, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número uno-ochocientos doce seiscientos cuatro, apoderada de la compañía **H.J. HEINZ COMPANY**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas treinta y dos minutos cuarenta y tres segundos del ocho de mayo de dos mil nueve.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dieciocho de febrero de dos mil nueve, por la licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, apoderada de la compañía **H.J. HEINZ COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en One PPG Place, Suite 3100 Pittsburgh, Pennsylvania 15222, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ABAL**”, en clase 29, para proteger y distinguir: “jalea de fresa, jalea de pina, jalea de melocotón, jalea de guayaba”.



**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas treinta y dos minutos cuarenta y tres segundos del ocho de mayo de dos mil nueve, resolvió “(...) *rechazar la inscripción de la solicitud presentada.*”

**TERCERO.** Que la apoderada de la compañía **H.J. HEINZ COMPANY**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas treinta y dos minutos cuarenta y tres segundos del ocho de mayo de dos mil nueve.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que provoquen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC** (Ver folios 40 al 41 del expediente administrativo venido en alzada)

1) **ABBA** bajo el registro número 144937, para proteger en clase 29 “carne, pescado, frutas y legumbres en conserva secas y cocidas, jaleas, mermeladas leche y productos lácteos, aceites, y grasas, comestibles, embutidos, extractos de carne, concentrados (caldos), sopas, sopas en



sobre, comidas preparadas, extractos de carne, mariscos, aves, encurtidos, gelatina, mantequilla”.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. AGRAVIOS DE LA APELANTE:** La licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, apoderada de la compañía **H.J. HEINZ COMPANY**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que las reglas para la calificación de las semejanza en marcas es realizar un cotejo marcario desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, que con el cotejo auditivo o fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras y con el cotejo ideológico o conceptual se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, que en el presente caso no suenan igual, no se escriben igual y no significan lo mismo y que con respecto a este último punto se denota que **ABBA** tiene un significado específico es una palabra del idioma hebreo que significa “papá”, de allí la expresión cristiana “Abba Padre”, que por su parte la marca **ABAL** que pertenece a su representada **H.J. HEINZ**, es una marca registrada en Estados Unidos, además de ser una marca reconocida por los consumidores de jaleas.

La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la compañía **H.J. HEINZ COMPANY**, por haber considerado que desde el punto de vista gráfico, las marcas en conflicto “**ABAL**”, como signo propuesto y “**ABBA**” como marca inscrita, tiene similitud en gran parte de las letras que conforman ambos signos, diferenciándose tan solo en la ausencia de letra “B” adicional y de la letra “L” al final del signo propuesto, se observa que no se encuentran las diferencias suficientes para aportar la necesaria distintividad que debe contener una marca para ser capaz de identificar determinados productos o servicios en el mercado, que en cuanto al cotejo



fonético la pronunciación de ambas marcas es similar en cuanto al término solicitado “**ABAL**” y el inscrito “**ABBA**”, siendo que el signo propuesto no genera la suficiente diferenciación fonética, ni aporta la distintividad requerida a la hora de pronunciar el signo solicitado, ocasionando esa situación que el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, provocando una confusión auditiva por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, que en cuanto al cotejo ideológico el significado que aporta la parte solicitante no corresponde a la idea que se forma en la mente del consumidor final a la hora de enfrentarse al signo inscrito, siendo poco probable que el consumidor a un nivel ideológico haga la distinción entre “**PAPÁ**” y “**ABBA**”.

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** Este Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones y en especial en el Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve que: *“El Registro debe verificar para el otorgamiento de la protección de la marca a través de la concesión y registro de la misma que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Al respecto, un requisito fundamental para el otorgamiento de la protección marcaria es que la marca que se pretende proteger presente aptitud distintiva para diferenciar los productos provenientes de diversos consumidores, es decir que presente las cualidades intrínsecas para ese fin (o en sentido negativo que no presente impedimentos de registro de carácter intrínseco).*

*Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso*



de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.

*Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.*

*Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público*



*consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.”*

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada “**ABAL**”, como signo propuesto, que es una marca **denominativa** pues está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, la marca inscrita “**ABBA**”, que también es denominativa, según puede desprenderse de la certificación que constan en el expediente (ver folios 40 al 41), son similares entre sí tal y como lo indica el Registro desde un punto de vista gráfico y fonético, además es carente de distintividad, y en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

**QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** 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 apoderada de la compañía **H.J. HEINZ COMPANY**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas treinta y dos minutos cuarenta y tres segundos del ocho de mayo de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

**SETIMO. 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de mayo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada de la compañía **H.J. HEINZ COMPANY**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas treinta y dos minutos cuarenta y tres segundos del ocho de mayo de dos mil nueve,, la que en este acto se confirma. 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.**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*MSc Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Pedro Suárez Baltodano*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**