



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0640-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo DEL SUR (diseño)

Marcas y otros signos

QBCo S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-3434)

VOTO N° 212-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del diez de marzo de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad N° uno-mil sesenta y seis-cero seiscientos uno, en su condición de apoderada especial de la empresa QBCo S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con once segundos del cinco de agosto de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintidós de abril de dos mil catorce, la Licenciada López Quirós, representando a la empresa QBCo S.A., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en la clase 29 de la nomenclatura internacional, para finalmente distinguir frutas secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, aceites y grasas comestibles.

SEGUNDO. Que por resolución de las diez horas con once segundos del cinco de agosto de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha catorce de agosto de dos mil catorce, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las quince horas, treinta y tres minutos, catorce segundos, y acogida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las quince horas, cuarenta y un minutos, diecisiete segundos, ambas del diecinueve de agosto de dos mil catorce

CUARTO. Que 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 la Juez Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, este Tribunal tiene por bien probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita la marca de fábrica a nombre de Compañía Enlatadora de Atún S.A. **MAR DEL SUR**, registro N° 232870, vigente hasta el diez de enero de dos mil veinticuatro, para distinguir en clase 29 de la nomenclatura internacional carnes cocidas en conserva y vegetales cocidos en conserva (folios 37 y 38).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen 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, estimando que hay similitud entre la marca inscrita y el signo solicitado, además de relación en los productos, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que la limitación realizada al listado propuesto permite aplicar el principio de especialidad marcaria su favor, que no se causa engaño al consumidor porque los signos comparados se exhiben en los supermercados en zonas diferentes, que el término SUR es un término común usado en marcas de alimentos, y que cotejados los signos se tiene que gráficamente son diferentes por ser una literal y la otra mixta, que se pronuncian diferente, e ideológicamente una de ellas se refiere al mar y la otra a un punto cardinal.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. De acuerdo a la correcta técnica de apreciación de signos que deben ser



cotejados, y para una mayor claridad en la contraposición de estos, exponemos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
MAR DEL SUR	
Productos	Productos
Clase 29: carnes cocidas en conserva y vegetales cocidos en conserva	Clase 29: frutas secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, aceites y grasas comestibles

En un primer escenario, la comparación entre los signos se hace desde el punto de vista denominativo y atendiendo a los criterios que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento). Para el caso que nos ocupa, ambos signos son casi idénticos en su denominación, diferenciándose únicamente por el uso de la palabra MAR en la marca inscrita. Si bien el solicitado tiene además la adición de un gráfico y colores, estos elementos no vienen a crear mentalmente en el consumidor una diferencia, ya que el consumidor privilegia en su recuerdo a las palabras, por ser las que verbaliza a la hora de ejercer su acto de consumo y además asocia a un significado concreto. A nivel fonético ambos signos, al ser pronunciados, suenan de forma muy similar por estar compuestos por casi las mismas palabras y utilizar como parte final “del sur”. A nivel ideológico ambos traen a la mente del consumidor una misma idea, la del punto



cardinal “sur”. Por lo tanto, en los tres niveles clásicos del cotejo marcario encontramos más semejanzas que diferencias, las cuales adquieren un mayor peso en la comparación de acuerdo a lo estipulado por el inciso c) del artículo 24 del Reglamento, que indica:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

(...)

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

(...)”

Ahora bien, en un segundo escenario, al ser las marcas tan similares, el cotejo se debe de realizar respecto de los productos, aplicando el principio de especialidad marcaria, a efecto de determinar si el signo solicitado procede en su inscripción.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos 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, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.**

En el presente asunto existe relación: la marca inscrita distingue productos de naturaleza alimenticia, lo mismo que la solicitada, y el hecho de que los productos se exhiban en zonas diferentes de los supermercados tampoco es indicio seguro de que el consumidor no se verá confundido en cuanto a su origen empresarial, gracias a la ya apuntada similitud entre los signos. Al no existir disparidad, no es de aplicación lo preceptuado por el principio de especialidad marcaria, ya que es probable que haya confusión en el consumidor, siendo que la mera posibilidad es suficiente para que la Administración se decante hacia la protección del signo ya inscrito, artículo 24 inciso f) del Reglamento.



Conforme a las consideraciones que anteceden, se procede a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma, por existir una marca previamente inscrita y plenamente válida.

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 la Licenciada María del Pilar López Quirós representando a la empresa QBCo S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con once segundos del cinco de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se confirma,



denegándose el registro como marca del signo  . 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

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33