

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0773-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo CORONA DEL MAR

Central American Brands Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-6329)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0325-2015

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

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Sara Sáenz Umaña, mayor, soltera, abogada, vecina de Alajuela, titular de la cédula de identidad N° dos-cuatrocientos noventa y seiscientos diez, en su calidad de apoderada de la empresa Central American Brands Inc., organizada y existente conforme a las leyes de la República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, un minuto, doce segundos del veintidós de setiembre de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en fecha veinticuatro de julio de dos mil catorce, la Licenciada Sáenz Umaña, en representación de la empresa Central American Brands Inc., solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo CORONA DEL MAR, en clase 29 para distinguir atunes, sardinas, otros pescados y mariscos.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas, un minuto, doce segundos del veintidós de setiembre de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar lo pedido.


TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de setiembre de dos mil catorce, la Licenciada Sáenz Umaña, en representación de la empresa Central American Brands Inc., interpuso recurso de apelación contra la resolución referida; habiendo sido admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las once horas, cincuenta y seis minutos, cuarenta segundos del dos de octubre 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, la invalidez o la nulidad 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 probado el registro de las siguientes marcas a nombre de Grupo Agroindustrial Numar S.A., todas en clase 29:

1° De fábrica , registro N° 192225, para distinguir 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, vigente hasta el seis de julio de dos mil diecinueve (folios 61 y 62).

2° De fábrica y comercio , registro N° 216208, para distinguir carne, pescado, carne 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, vigente hasta el veintitrés de febrero de dos mil veintidós (folios 63 y 64).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, de utilidad para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el signo que se solicita registrar contraviene lo dispuesto por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), decide rechazarla. Por su parte la representación de la empresa apelante argumenta que hay diferencias a nivel gráfico, fonético e ideológico entre los signos cotejados, y entre los productos, que permiten la coexistencia registral.

Entonces, ante la apelación presentada, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de los signos contrapuestos, con el propósito de esclarecer la existencia de alguna similitud, o no, entre tales signos, para determinar la eventual posibilidad de su coexistencia, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 8 de la Ley de Marcas y 24 del Reglamento a esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, en adelante, Reglamento).

CUARTO. En casos como el presente, debe tenerse claro que para que pueda acordarse el registro de una marca, debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, y que gracias a la cercanía entre los productos o servicios que distinguen, hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la

manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el funcionario registral 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Así, con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción.

Huelga decir que ese cotejo marcario se destina a impedir el registro 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, o que éstas se encuentran asociadas, 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. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

No obstante lo anterior, 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 si no obstante la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles. 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 o servicios se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad.

QUINTO. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. La disparidad de criterios ventilados en esta oportunidad, obliga a realizar el cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico). El signo que se pretende registrar es la frase **CORONA DE MAR**, por lo tanto el énfasis en el presente cotejo lo tendrá el elemento denominativo como tal, enfrentado al elemento denominativo **CORONA** contenido en el diseño de las marcas registradas. Al relacionar atunes, sardinas, pescados y mariscos a la frase “corona de mar”, es evidente que la parte “de mar” se convierte en una mera indicación de cuál es el origen de los productos, sea marino, por lo que esa parte del signo propuesto tan solo viene a indicar una característica y por ende no puede venir a dar aptitud distintiva al conjunto, siendo que la esencia del signo la concentra la palabra “corona”, misma que es la que compone a las marcas inscritas. Así, tenemos que a nivel gráfico **CORONA DE MAR** y **CORONA** resultan altamente similares por contener una misma palabra. Ese hecho también acerca a los signos a nivel fonético, pues la palabra “corona” suena igual en ambos. Ideológicamente todos los signos bajo cotejo traen a la mente la idea del adorno que se ciñe a la cabeza como símbolo de dignidad.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, entre los

signos contrapuestos no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos íntimamente relacionados a los identificados por las marcas que se encuentran inscritas. Y es que ocurre, que analizados de manera global y conjunta, puede precisarse que el signo **CORONA DEL MAR** no cuenta con una carga diferencial que le otorgue aptitud distintiva respecto de las marcas **CORONA**, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan las respectivas empresas titulares.

Tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que los compradores de los productos, por no tener que ser, necesariamente, consumidores expertos o calificados, les atribuya a aquellos, por la similitud que guardan tales marcas, y en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, lo cual contraviene el espíritu de la normativa marcaria de la cual este Tribunal debe ser garante. Ese riesgo aumenta, si se considera que por tratarse de un mismo tipo de producto el que se distingue con los signos contrapuestos, es decir, alimentos, existe la posibilidad de que coincida su exposición en los puntos de venta, tengan los mismos centros de distribución, y compartan en general el mismo lugar en donde se expendan al público, lo que también podría provocar, reforzándose ese error, que el consumidor estime que los productos comercializados tengan un origen común.

De tal manera, resulta improcedente la coexistencia registral, por cuanto por las consideraciones expuestas, se deduce que podría darse una evidente conexión competitiva entre las empresas titulares de aquellas, que provocaría un posible riesgo de confusión en el público consumidor, que podría verse desconcertado acerca del origen empresarial de los productos de una y otra marca, porque tendrían un destino o finalidad iguales, y circularían en un mismo mercado, por lo que habría una similitud real para el consumidor, quien podría verse confundido, siendo esto lo que justamente se pretende evitar en esta materia.

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, 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 presentado la Licenciada Sara Sáenz Umaña en representación de la empresa Central American Brands Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, un minuto, doce segundos del veintidós de setiembre de dos mil quince, la cual se confirma, denegándose el registro como marca del signo CORONA DE MAR. 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 Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.90