

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-1076-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “Tesoro Atún del Pescador (DISEÑO)”**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-8304)**

**CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., Apelante**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No 0497-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con cinco minutos del nueve de mayo de dos mil trece.***

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, abogada, titular de la cédula de identidad número dos- cuatrocientos noventa y seis- trescientos diez, en su condición de Apoderada General sin límite de suma de la sociedad **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta y siete minutos y dos segundos del ocho de octubre de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**I.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 3 de Setiembre del 2012, la Licenciada Sara Sáenz Umaña, de calidades y en su condición antes citada, solicitó en clase 29 internacional para proteger y distinguir “*atún*”, la inscripción de la marca de fábrica y comercio



II. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos y cuarenta segundos del doce de setiembre de dos mil doce, le objeta a la solicitud que se encuentran inscritas las marcas “**TESORO DEL MAR (DISEÑO)**”, cuyo titular es la **COMPAÑÍA ENLATADORA NACIONAL S.A** bajo los registros Nos. 111965, 118031, 118022, 133530, 131499 y 133562.

III. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas con treinta y siete minutos y dos segundos del ocho de octubre de dos mil doce, resolvió “*(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

IV. Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de octubre de dos mil doce, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; siendo que el *a quo* declaró sin lugar la revocatoria por resolución de las diez horas con treinta minutos y veintiocho segundos del veinticuatro de octubre de dos mil doce, y admitió la apelación para ante este Tribunal por resolución de las diez horas con treinta y un minutos del veinticuatro de octubre de dos mil doce.

V. 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, la invalidez o la nulidad 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 Juez Díaz Díaz, y;*

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como tales los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas



las marcas “**Tesoro del Mar (DISEÑO)**”, a favor de la **COMPAÑÍA ENLATADORA NACIONAL S.A.** (Ver a folios 52 al 62 del expediente administrativo)



- 1) bajo el registro número 111965, para proteger y distinguir en clase 29 internacional: “Atún en agua”



- 2) bajo el registro número 118031 para proteger y distinguir en clase 29 internacional “Atún y Pejibaye”.



- 3) bajo el registro número 118022 para proteger y distinguir en clase 29 internacional “Atún con vegetales”.



- 4) bajo el registro número 190934 para proteger y distinguir en clase 29 internacional “Atún enlatado”.



- 5) bajo el registro número 200745 para proteger y distinguir en clase 29 internacional “Atún enlatado”.



- 5) bajo el registro número 133562 para proteger y distinguir en clase 29 internacional “Atún”.



- 6) bajo el registro número 187846 para proteger y distinguir en clase 29 internacional “Atún enlatado”.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de relevancia para la resolución del presente caso.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de inscripción presentada por la Licenciada Sara Sáenz Umaña, en su condición de Apoderada de la sociedad **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, al considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con las marcas inscritas propiedad de **COMPAÑÍA ENLATADORA NACIONAL S.A.**, se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, por lo que es inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos, consecuentemente se observa que la marca propuesta transgrede el artículo octavo, literal a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte la representante de la compañía recurrente sociedad **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, indica que la razón principal que expone el Registro de la Propiedad Industrial es que ambas marcas comparten la palabra “Tesoros”, sin embargo tal objeción no

es de recibo, pues la existencia de ambas marcas no impide su coexistencia y mucho menos crea confusión en el consumidor, ya que los elementos adicionales de cada una las distinguen perfectamente.

Continúa diciendo que las marcas contrapuestas consisten en marcas mixtas, de manera que la protección registral lo es para el conjunto de elementos que las conforman, y que la existencia previa de un registro de un diseño conteniendo la palabra “Tesoro”, no implica necesariamente la apropiación del término por su titular, lo que interesa es la combinación posterior de éste con otros términos que haga la marca diferenciable.

Agrega que gráficamente resultan distintas independientemente de que compartan un término, y esa diferencia gráfica nos lleva a que se de la distinción fonética entre ambos signos, al estar ambas marcas conformadas por una palabra adicional absolutamente disímil, con más letras, con otra pronunciación, con otro significado, conlleva a que auditivamente ambos términos suenen distinto y por ello sean inconfundibles. Adicionalmente siendo que las palabras MAR y PESCADOR tienen claramente significados distintos, ambas resultan ideológicamente distintas.

Menciona que la afirmación de que el término Tesoro no puede ser incluido por nadie más en un signo marcario para los mismos productos es errónea y cita ejemplos de otras marcas, cita jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Añade que su representada es ya titular del registro de la marca TESORO DEL PESCADOR ,registro número 194489 para proteger productos de la misma naturaleza en clase 29, marca que fue registrada sin haberse objetado, sin embargo a pesar de esto la resolución que se impugna justifica el rechazo de la marca mixta ahora solicitada, bajo el argumento de que el registro de Tesoro del Pescador es posterior a los registros de la Compañía Enlatadora, lo que no puede ser una justificante para el rechazo, pues independientemente de que sea un registro posterior el caso es que es un registro legalmente obtenido que otorga un derecho a su titular.

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO.** Una vez analizada la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, así como los alegatos expuestos por la representante de la compañía **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, considera esta instancia que efectivamente lleva razón el citado registro en haber denegado la inscripción de la marca propuesta **“Tesoro Atún del Pescador (DISEÑO)”**, de conformidad con los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dado que pretende proteger y distinguir el mismo producto de los signos inscritos **“Tesoro del Mar”**, en la misma clase internacional, tal y como se desprende de las certificaciones que constan en el respectivo expediente, y que tiene este Tribunal como un hecho debidamente demostrado.

Es criterio de este Órgano Colegiado que la eventual inscripción de la marca solicitada, podría conculcar los derechos de la empresa titular de los signos inscritos, debido a que la inscrita se denomina **“TESORO DEL MAR (Diseño)”**, no hay duda que el componente con mayor fuerza distintiva lo viene a ser la palabra **“TESORO”**, por encontrarse en una primera posición, entrando así a jugar el “factor tópico”, entendiéndose como tal el predominio del vocablo situado en primer lugar dentro del conjunto de palabras que integran el correspondiente signo, que en el caso de marras coincide totalmente con la primera palabra del distintivo que se pretende inscribir, **“TESORO Atún del Pescador”**, palabra que viene a ser también, respecto de ésta, su elemento preponderante, coligiéndose de esto que cuando el vocablo que por una u otra causa posea fortaleza distintiva figura en la marca posterior, deberá concluirse que esta marca es semejante a prioritaria que contiene el vocablo dotado de una intensa fuerza distintiva.

*Sobre el particular, se dice que “Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja (y también mixta diría este Tribunal) con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del*

*consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público”* (Fernández-Nóvoa, Carlos, **Tratado sobre Derecho de Marcas**, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232). Dicho de otra manera, el vocablo dominante es aquél que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad, y que viene a ser precisamente el que tiene mayor fuerza distintiva.

Así las cosas, desde un punto de vista gráfico, ambas marcas acaban siendo similares, pues aunque son distintos los aditamentos o predicados de las marcas contrapuestas (“...DEL MAR” en el caso de la inscrita; “...DEL PESCADOR” en el caso de la solicitada), el factor tópico de ambas es el mismo, sea la palabra “TESORO”, ocurriendo que es sobre la base de esa coincidencia (y no de las diferencias, tal como lo hizo el apelante), conforme a la especialidad de esta materia, que debe efectuar la comparación, resultando de ésta la igualdad ortográfica de tales signos. Aunado a esto, debe decirse también que se observan elementos que gráficamente determinan una gran similitud por cuanto se componen de letra muy similar, utilizan los colores azul, verde, e incluso utilizan varias de los signos inscritos color rojo en el nombre del signo, también se encuentra la figura del atún en trocitos, siendo que en el plano visual las marcas resultan ser semejantes, por lo que desde este punto de vista son confundibles entre sí, lo que genera que el riesgo de confusión sea mayor, siendo además productos que se comercializan en lugares similares.

Desde un punto de vista fonético, las marcas bajo examen se pronuncian también de manera igual, y desde un punto de vista ideológico, ambas marcas llegan a tener un idéntico significado conceptual, pues si conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (22ª edición, 2001), “tesoro” significa “Cantidad de dinero, valores u objetos preciosos, reunida y guardada. [...] Persona o cosa, o conjunto o suma de cosas, de mucho precio o muy dignas de estimación...”, es evidente que tanto una como la otra, aluden y evocan a productos provenientes del mar, que pueden ser muy apreciados, de lo que resulta la similitud conceptual de las dos marcas examinadas.

En cuanto a los agravios de la apelante respecto a que la existencia de ambas marcas no crea confusión en el consumidor, los mismos deben ser rechazados toda vez que el consumidor percibe la marca en su ideología, así como en su denominativo indistintamente del presunto logotipo ya que el consumidor identifica “**TESORO DEL MAR**” con su denominativo “TESORO” como el signo principal y asimila “**TESORO**” con atún, siendo que el signo propuesto “**TESORO DEL PESCADOR (DISEÑO)**” no aporta una carga diferenciadora pudiendo el consumidor aducir que se trata de un estilo novedoso del titular registral, ya que el término propuesto se encuentra contenido en el signo “Tesoro del Mar”.

Por lo anteriormente expuesto, este Órgano de Alzada arriba a la conclusión tal y como lo expresó el Registro de Propiedad Industrial en la resolución recurrida, que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque da lugar a que el público consumidor crea que los productos a proteger y distinguir tienen un origen común, por lo que considera esta instancia que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en su condición de Apoderada de la sociedad **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta y siete minutos y dos segundos del ocho de octubre de dos mil doce, la cual 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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y de doctrina y que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Sara Sáenz Umaña, en su condición de Apoderada de la sociedad **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta y siete minutos y dos segundos del ocho de octubre de dos mil doce, la cual se confirma, rechazando la solicitud de inscripción de la marca solicitada. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*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.**