



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0190-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “DELICIAS DEL MAR CONTINENTAL “

CENTRAL AMERICAN BRANDS INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2015-5773)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 719-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las catorce horas del trece de setiembre de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación presentado 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 especial de la sociedad **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas veintiún minutos treinta y tres segundos del dieciocho de marzo de dos mil dieciséis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de junio de 2015, la licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en la condición dicha presentó solicitud de registro de la marca “**DELICIAS DEL MAR CONTINENTAL**” en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*atunes, sardinas, pescados y mariscos en general*”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas veintiún minutos treinta y tres segundos del dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, dispuso: “***POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la***



solicitud presentada (...)”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la licenciada **Sara Sáenz Umaña** en su condición de apoderada especial de la sociedad **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de abril de 2016, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la 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.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:



1.-  bajo el número de registro 199915, vigente desde el 09 de abril de 2010 y hasta el 09 de abril de 2020, para proteger y distinguir en clase 29: Fabricación de productos alimenticios de origen animal como pescado y mariscos y **clase 35**: “Así como su importación, comercialización y venta “. ” v.f.02).



2.- Nombre Comercial bajo el registro número 200008 para proteger en clase 49 “Un establecimiento comercial dedicado a la fabricación, importación, comercialización, venta y distribución de productos de pescado y mariscos..”(v.f.04).

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, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**DELICIAS DEL MAR CONTINENTAL**” con fundamento en los literales a), b) y d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, en relación con los signos inscritos “**DELICIAS DEL MAR** “ (Diseño) bajo los registros números 199915, 200008 denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

CUARTO. SOBRE LOS ALEGATOS DEL APELANTE. Por su parte la apelante en su escrito de agravios indicó que ante la coexistencia de las marcas contrapuestas no se genera confusión en cuanto a la naturaleza y origen de los productos, agrega que no hay similitud pues las palabras adicionales en la marca solicitada, la hacen gráficamente distinta de las inscritas, indica que las objeciones de fondo no lleva razón pues entre las marcas contrapuestas no existe riesgo de confusión pues no hay identidad entre ellas y concluye que el signo solicitado es capaz de ser objeto de registro, pues no hay razones intrínsecas o extrínsecas que lo impidan. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación.



QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado. De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos y servicios para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual—Módulo I, Proyecto de Propiedad



Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo de confusión en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Entrando en el cotejo marcario, se observa que, el signo solicitado es denominativo y los



inscritos de tipo mixto: registros números 199915 y 200008 el solicitado consiste en el denominativo **“DELICIAS DEL MAR CONTINENTAL”**, obsérvese que los signos confrontados presentan similitudes gráficas y fonéticas, que hacen surgir un riesgo de confusión que conlleva a que no tenga aptitud distintiva, requisito necesario para ser inscrita como marca y no provocar un conflicto en el consumidor. Al analizarlos en forma global, es evidente que tanto a nivel gráfico como fonético, el signo propuesto y el inscrito son muy semejantes, a nivel ideológico, ambas expresiones contienen las palabras **DELICIAS DEL MAR**, refiriéndose al mismo concepto, siendo éste el elemento preponderante donde el signo inscrito se encuentra contenido en la marca solicitada. Además la identidad en cuanto a los productos, conlleva que no es posible su coexistencia registral, existe un riesgo de confusión y asociación para el consumidor. El signo **“DELICIAS DEL MAR CONTINENTAL”**, para proteger en clase 29, sardinas, atunes, pescados y mariscos en general, no tiene aptitud distintiva, requisito necesario para ser inscrita como marca y no provocar un conflicto en el consumidor,



Tal y como se puede observar entre el signo solicitado “**DELICIAS DEL MAR**



CONTINENTAL”, y los inscritos registros números 199915 y 200008 existe similitud gráfica y fonética, siendo el elemento preponderante el término **DELICIAS DEL MAR**, nótese que la palabra “**CONTINENTAL**” en la marca solicitada no le otorga la distintividad necesaria para diferenciarla de las inscritas además la identidad en cuanto a los productos deriva en que no es posible su coexistencia registral, existe un riesgo de confusión y asociación para el consumidor

Conforme al Principio de Especialidad se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, toda vez que la marca solicitada pretende proteger en clase 29: “*atunes, sardinas,*



pescados y mariscos en general” y las marcas inscritas, protegen en clase 29: *Fabricación de productos alimenticios de origen animal como pescado y mariscos* y **clase 35**: “*Así como su importación, comercialización y venta* y en clase 49 “*Un establecimiento comercial dedicado a la fabricación, importación, comercialización, venta y distribución de productos de pescado y mariscos*” sea productos idénticos y relacionados en la misma clase., por lo que no es posible su coexistencia registral, existe un riesgo de confusión y asociación para el consumidor.

Conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, indiscutiblemente nos lleva a establecer una identidad existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista ideológico, por tal circunstancia, este Tribunal arriba a la conclusión que, efectivamente, tal



como fue sostenido en la resolución venida en alzada, la marca solicitada debe rechazarse "...se determina que el signo solicitado resulta inadmisibile por razones extrínsecas de conformidad con el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros signos distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, toda vez por provocar confusión directa entre los signos cotejados y por asociación al consumidor medio en caso de coexistir los signos marcarios cotejados, en relación a los productos a proteger del signo solicitado y los productos que protegen los signos registrados.”

De lo anterior, tenemos que, los consumidores pueden asociar o relacionar los productos que intenta amparar la marca pretendida con los productos y servicios que distinguen los signos inscritos y viceversa, por lo que permitir la coexistencia registral de ambos signos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, respecto de lo que realmente desea adquirir, produciéndose **un riesgo de confusión**. Así, puede precisarse que el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé **una asociación o relación** entre los productos que comercializan la empresa solicitante y apelante **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, y la titular de los signos inscritos.

Por consiguiente, y por imperio de Ley, debe protegerse los signos ya registrados en detrimento del signo solicitado, tal y como lo 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**).

En cuanto a los agravios se debe señalar que no lleva razón la apelante al indicar que las marcas desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico son diferentes ya que al estar el signo solicitado acompañado de otros términos la hacen gráficamente distinta a las registradas. En cuanto a este punto se debe señalar que tal y como quedó indicado en el cotejo realizado del mismo se desprende que hay similitud desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico los cuales generan en el consumidor un alto grado de confusión al momento de identificar los



productos de la marca solicitada, los cuales se comercializan en los mismos establecimientos comerciales, por lo que no se puede solventar la prohibición legal contenida en el artículo 8 incisos a) y b), razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

SEXTO. Conforme a las consideraciones, citas normativa y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los incisos a) y b) del artículo 8 y párrafo primero del numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a esa ley, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otros signos inscritos, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas veintiún minutos treinta y tres segundos del dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la solicitud de inscripción de la marca “**DELICIAS DEL MAR CONTINENTAL**” en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas veintiún minutos



treinta y tres segundos del dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la solicitud de inscripción de la marca “**DELICIAS DEL MAR CONTINENTAL**”. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.