



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-213- TRA-PI-

**Solicitud de inscripción del signo “VUELVE A LA VIDA TESORO DEL PESCADOR”
CENTRAL AMERICA BRANDS INC, apelante**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2013-2316)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 735-2014

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas
veinticinco minutos del veintiocho de octubre de dos mil catorce.**

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Sara Sáenz Umaña, mayor, abogada, vecina de Alajuela, portadora de la cédula de identidad número dos cuatrocientos noventa y seis trescientos diez, apoderada especial de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas dieciocho minutos veintiún segundos del dieciocho de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día trece de marzo de dos mil trece, por la Licenciada Sara Sáenz Umaña, de calidades indicadas al inicio, solicita la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**VUELVE A LA VIDA TESORO DEL PESCADOR**” para proteger y distinguir en clase 29 internacional: “*pescados.*”



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas dieciocho minutos veintiún segundos del dieciocho de febrero de dos mil catorce, resolvió “(..) *I) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

TERCERO. Que la Licenciada Sara Sáenz Umaña apoderada especial de la empresa **CENTRAL AMERICA BRANDS INC**, presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas dieciocho minutos veintiún segundos del dieciocho de febrero de dos mil catorce y por ese motivo conoce este Tribunal.

CUARTO. 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, o a la invalidez 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 Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos, cuyo titular es **COMPAÑÍA ENLATADORA NACIONAL LTDA.** (Ver folios 29 al 59 del expediente)



- 1) bajo el registro número 111965 para proteger en clase 29 internacional: “Atún en agua”. Inscrito el 26 de febrero de 1999 y vigente hasta el 26 de febrero de 2019.



- 2) bajo el registro número 118031 para proteger en clase 29 internacional: “Atún y pejibaye”. Inscrito el 21 de diciembre de 1999 y vigente hasta el 21 de diciembre de 2019.



- 4) bajo el registro número 118022 para proteger en clase 29 internacional: “Atún con vegetales”. Inscrito el 21 de diciembre de 1999 y vigente hasta el 21 de diciembre de 2019.



- 5) bajo el registro número 133530 para proteger en clase 29 internacional: “sardinas”. Inscrito el 13 de mayo de 2002 y vigente hasta el 13 de mayo de 2012



- 6) bajo el registro número 131490 para proteger en clase 29 internacional: “sardinas”. Inscrito el 18 de febrero de 2002 y vigente hasta el 18 de febrero de 2012



- 7) bajo el registro número 133562 para proteger en clase 29 internacional: “atún”. Inscrito el 13 de febrero de 2002 y vigente hasta el 13 de mayo de 2012.



- 8) bajo el registro número 133328 para proteger en clase 29 internacional: “atún”. Inscrito el 1 de abril de 2002 y vigente hasta el 1 de abril de 2012.



- 9) bajo el registro número 132328 para proteger en clase 29 internacional: “atún”. Inscrito el 1 de abril de 2002 y vigente hasta el 1 de abril de 2012.



10)  bajo el registro número 187846 para proteger en clase 29 internacional: “atún enlatado”. Inscrito el 20 de marzo de 2009 y vigente hasta el 20 de marzo de 2019.

11)  bajo el registro número 200742 para proteger en clase 29 internacional: “atún enlatado”. Inscrito el 14 de mayo de 2010 y vigente hasta el 14 de mayo de 2020

12)  bajo el registro número 200745 para proteger en clase 29 internacional: “atún enlatado”. Inscrito el 14 de mayo de 2010 y vigente hasta el 14 de mayo de 2020

13)  bajo el registro número 187847 para proteger en clase 29 internacional: “atún enlatado”. Inscrito el 14 de mayo de 2010 y vigente hasta el 14 de mayo de 2020.

14)  bajo el registro número 190934 para proteger en clase 29 internacional: “atún enlatado”. Inscrito el 29 de mayo de 2009 y vigente hasta el 29 de mayo de 2019.

15)  bajo el registro número 218183 para proteger en clase 29 internacional: “Atunes, sardinas, pescado y mariscos”. Inscrito el 27 de abril de 2012 y vigente hasta el 27 de abril de 2022.



- 16)  bajo el registro número 220456 para proteger en clase 29 internacional: “Atunes, sardinas, pescado y mariscos”. Inscrito el 13 de agosto de 2012 y vigente hasta el 13 de agosto de 2022

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

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente caso el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción presentada por la Licenciada Sara Sáenz Umaña, al considerar que en ese Registro se encuentran inscritas las marcas bajo los registros número 111965 118031, 118022, 133530, 131499, 133562, 133328, 132687, 187846, 200742, 200745, 187847, 190934, 218183, 220456 indicando que al realizar el cotejo a nivel gráfico determina que el denominativo es muy similar a las marcas inscritas, ya que los signos inscritos se encuentran contenidos en el signo solicitado es decir TESORO , careciendo de elementos distintivos que lo particularicen o diferencien y lo vuelvan inconfundible en el mercado, rechazando su inscripción por considerar que, podría causar confusión en los consumidores, por lo que 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 distintivos los cuales se reconocen a través de su inscripción.

La apelante en su escrito de agravios señala que las marcas a las que se contrapone ese registro son “Vuelve a la vida tesoro del pescador” y “Tesoro del Mar”, por lo que no se requiere mayor análisis para darse cuenta que entre ambas no existe posibilidad de confusión o de asociación empresarial, ya que aunque protegen los mismos productos, no existen las



similitudes gráficas, fonéticas o ideológicas que induzcan al consumidor medio a confundirlas, agregando que se la palabra “Tesoro” en ambos signos no es un parecido que necesariamente provoque confusión, pues el signo solicitado visto en su conjunto evoca un concepto específico, imprime una idea fácilmente diferenciable por el público consumidor..

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los agravios expuestos por la solicitante y apelante y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 del Reglamento a esa ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002.

En el caso concreto lo que se está solicitando es una marca de fábrica “**VUELVE A LA VIDA TESORO DEL PESCADOR**”, y lo que debe ser dilucidado es si la coexistencia de los signos enfrentados pueden ser susceptibles de causar confusión en los terceros; y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”



En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, los signos bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO

clase 29 internacional: “VUELVE A LA VIDA TESORO DEL PESCADOR.”

SIGNOS INSCRITOS

Clase 29 internacional :



Registro #111965



Registro #118031



Registro #118022



Registro #133530





TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Registro #133562



Registro #132687



Registro #187846

Registro # 131499



Registro # 132328



Registro #200742



Registro #200745



Registro #187847



Registro #190934



Registro #218183

Registro #220456



Al enfrentar dichos signos se determina una estructura gramatical similar, nótese que el signo solicitado “**VUELVE A LA VIDA TESORO DEL PESCADOR**” se conforma de palabras que no son apropiables o de uso exclusivo de una sola persona, como lo son “VUELVE” Y “VIDA”, quedando como elementos preponderantes de la marca “TESORO DEL PESCADOR” en este sentido, al compararla con las marcas inscritas, “**TESORO**” constituye el elemento central. Ante tal similitud, se podría considerar que el consumidor relacione las empresas que representan los productos inscritos con la solicitada, que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Tome en cuenta la solicitante que el **riesgo de confusión**, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto en relación con el signo solicitado, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que los productos a proteger del signo solicitado están relacionadas con los productos de la marca inscrita. Adviértase, que en lo que interesa **los signos inscritos** protegen en clase 29 internacional entre otros: “*Atunes, sardinas, pescado y mariscos*”. El **signo solicitado** pretende proteger y distinguir “*pescados*.”



El hecho de que los listados por su orden protejan productos idénticos, y pertenezcan a un sector de la rama de la comida, abonado a que los signos son similares en su parte denominativa, se configura el riesgo de confusión en el consumidor, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir los signos distintivos.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular de la marca inscrita, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en el artículo 8 incisos a), b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de signo **“VUELVE A LA VIDA TESORO DEL PESCADOR.”** fundamentado en una similitud gráfica y fonética con los signos inscritos propiedad de la empresa **COMPAÑÍA ENLATADORA NACIONAL LTDA**, ya que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que no son de recibo los agravios expuestos por la apelante, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Sara Sáenz Umaña, apoderada especial de la empresa **CENTRAL AMERICA BRANDS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas dieciocho minutos veintiún segundos del dieciocho de febrero de dos mil catorce, la cual en este acto 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Sara Sáenz Umaña, apoderada especial de la empresa **CENTRAL AMERICA BRANDS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas dieciocho minutos veintiún segundos del dieciocho de febrero de dos mil catorce la cual en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción del signo solicitado. 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

Roberto Arguedas Pérez

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.