

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0041-TRA-PI

Oposición en solicitud de inscripción como marca del signo MARIMAR SARDINAS EN ACEITE (diseño)

Alimentos Prosalud S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2349-2012)

Marcas y otros signos

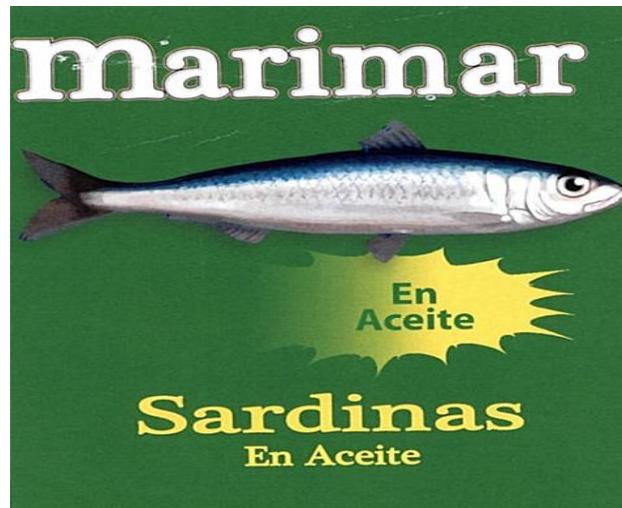
VOTO N° 757-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta minutos del doce de junio de dos mil trece.

Recursos de apelación interpuestos por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres-cero cuatrocientos cuarenta y siete, en su condición de apoderada especial de la empresa Alimentos Prosalud Sociedad Anónima, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero dieciocho mil setecientos veintiuno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y tres minutos, cincuenta y nueve segundos del tres de diciembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día nueve de marzo de dos mil doce por la Licenciada Sara Sáenz Umaña, mayor, abogada, vecina de Alajuela, titular de la cédula de identidad número dos-cuatrocientos noventa y seiscientos diez, en su condición de apoderada de la empresa Central American Brands Inc., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, solicita la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo



en clase 29 del Clasificador de Niza para distinguir sardinas en aceite.

SEGUNDO. Que publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso la Licenciada Faith Neurohr representando a Alimentos Prosalud S.A., en fecha tres de agosto dos mil doce.

TERCERO. Que por resolución de las doce horas, treinta y tres minutos, cincuenta y nueve segundos del tres de diciembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha diecinueve de diciembre de dos mil doce, la Licenciada Faith Neurohr en su condición dicha, planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final antes indicada; siendo que la revocatoria fue declarada sin lugar y la apelación admitida para ante este Tribunal por resolución de las once horas, veintiocho minutos, diecinueve segundos del veintiuno de diciembre de dos mil doce.

QUINTO. 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, este Tribunal tienen por hechos probados:

A- El registro de las siguientes marcas, todas en la clase 29 y a nombre de Alimentos Prosalud S.A.:

- a. De fábrica **SARDIMAR**, N° 172852, vigente hasta el primero de febrero de dos mil dieciocho, para distinguir atún, sardinas y todo tipo de carnes, mariscos y pescados en todas sus representaciones (folios 185 y 186).



- b. De fábrica **Sardimar**, N° 103619, vigente hasta el tres de setiembre de dos mil diecisiete, para distinguir atún con chile jalapeño (folios 187 y 188).



- c. De fábrica **Sardimar**, N° 102665, vigente hasta el treinta de julio de dos mil diecisiete, para distinguir atún con sabor a humo (folios 189 y 190).



- d. De fábrica **Sardimar**, N° 125129, vigente hasta el ocho de enero de dos mil veintiuno, para distinguir atún con orégano (folios 191 y 192).



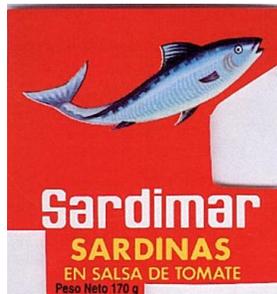
- e. De fábrica , N° 125218, vigente hasta el ocho de enero de dos mil veintiuno, para distinguir atún al ajillo (folios 193 y 194).

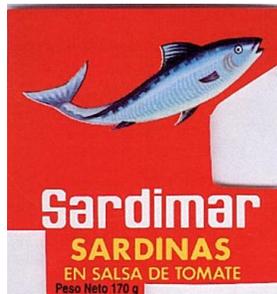


- f. De fábrica , N° 125185, vigente hasta el ocho de enero de dos mil veintiuno, para distinguir atún con chile jalapeño (folios 195 y 196).
- g. De comercio **SALVADITAS SARDIMAR**, N° 150849, vigente hasta el diez de enero de dos mil quince, para distinguir atún enlatado, mariscos enlatados, sardinas enlatadas (folios 197 y 198).



- h. De fábrica , N° 102667, vigente hasta el treinta de julio de dos mil diecisiete, para distinguir atún con vegetales en salsa (folios 199 y 200).



- i. De fábrica , N° 102669, vigente hasta el treinta de julio de dos mil diecisiete, para distinguir sardinas en salsa de tomate (folios 201 y 202).



- j. De fábrica **Sardimar**, N° 102670, vigente hasta el treinta de julio de dos mil diecisiete, para distinguir filetes de atún en salsa de tomate (folios 203 y 204).



- k. De fábrica y comercio **Sardimar**, N° 188859, vigente hasta el trece de abril de dos mil diecinueve, para distinguir carnes, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles (folios 205 y 206).



- l. De fábrica y comercio **Sardimar**, N° 188748, vigente hasta el tres de abril de dos mil diecinueve, para distinguir atún (folios 207 y 208).



- m. De fábrica y comercio **Sardimar**, N° 188754, vigente hasta el tres de abril de dos mil diecinueve, para distinguir atún con chile jalapeño (folios 209 y 210).



- n. De fábrica y comercio **Sardimar**, N° 188863, vigente hasta el trece de abril de dos mil diecinueve, para distinguir atún con limón (folios 211 y 212).



- o. De fábrica y comercio **Sardimar**, N° 196513, vigente hasta el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, para distinguir atún con vegetales (folios 213 y 214).



- p. De fábrica y comercio **Sardimar**, N° 188757, vigente hasta el tres de abril de dos mil diecinueve, para distinguir carnes, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles (folios 215 y 216).



- q. De fábrica y comercio **Sardimar**, N° 188750, vigente hasta el tres de abril de dos mil diecinueve, para distinguir carnes, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles (folios 217 y 218).

- r. De fábrica **SARDIMAR LIGHT**, N° 151580, vigente hasta el ocho de marzo de dos mil quince, para distinguir atún, sardina, pescado y mariscos en su forma liviana, ya sean frescos, enlatados o congelados (folios 219 y 220).

B- El registro de las siguientes marcas de comercio, todas en la clase 29 y a nombre de Central American Brands Inc.:



a.  , N° 152068, vigente hasta el veintiocho de abril de dos mil quince, para distinguir atún, sardinas y calamares en salsa de tomate (folios 223 y 224).



b.  , N° 149766, vigente hasta el veinte de setiembre de dos mil catorce, para distinguir atún, sardinas y calamares en aceite picante (folios 225 y 226).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No considera este Tribunal que se haya comprobado correctamente la notoriedad de la marca SARDIMAR según lo argumentado por la parte apelante.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, al considerar que no se presentó prueba idónea para demostrar la notoriedad de la marca SARDIMAR, y que el signo solicitado es lo suficientemente distinto de los ya registrados, concede la inscripción pedida. Por su parte la representación de la empresa apelante, Alimentos Prosalud S.A. indica que el signo solicitado es muy similar a los ya inscritos y se pide para distinguir los mismos productos, que la marca SARDIMAR es notoria en Costa Rica, que la empresa que representa y sus productos son líderes en su sector de mercado y que con el registro pedido se pretenden apropiarse de mala fe de la buena reputación de la que goza, produciéndose confusión en el consumidor y riesgo de asociación empresarial.

CUARTO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LAS MARCAS SARDIMAR.

Inicia el presente análisis con el tema de la notoriedad alegada. Nuestro sistema de registro marcario basa el reconocimiento de la notoriedad de una marca en las probanzas que para ello la parte interesada presente ante la Administración, sobre este punto indicó el considerando sexto del Voto N° 710-2009 dictado por este Tribunal a las once horas diez minutos del seis de julio de dos mil nueve:

“SEXTO. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD ALEGADA. En lo que respecta a la notoriedad alegada por la empresa recurrente ostentada por sus signos distintivos inscritos, es criterio de este Tribunal que si bien es cierto los signos marcarios **“POPS”**, gozan de amplio conocimiento por los consumidores en Costa Rica, la empresa recurrente no logró demostrar dicha notoriedad con la escasa prueba aportada a los autos, de conformidad con lo establecido por los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y 31 del Reglamento de la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero del 2002, y 16,2 del Acuerdo sobre los aspectos, de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Al respecto es ilustrativa la siguiente transcripción de un pronunciamiento del “Centro de Mediación y Arbitraje de la Ompi (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), de la cual Costa Rica forma parte, que dice *“...la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios de prueba que evidencien su difusión y conocimiento de mercado, sea por los compradores potenciales, cuando la marca se dirige solo a ellos, o por el público en general, cuando el conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue otorgada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y publicidad o promoción de la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada caso...”* (Decisión del Panel Administrativo, caso N° D 2000-0815, fallado el 19 de octubre del 2000).

Bajo esa concepción, estima este Tribunal que deben rechazarse los agravios supra indicados, toda vez que no se podría afirmar que los signos inscritos “POPS” sean notorios, como lo manifiesta la empresa apelante, pues no se aportó al expediente prueba idónea acerca de los criterios establecidos por ley para reconocer la notoriedad, prueba que de conformidad con el párrafo in fine de artículo 44 de la Ley de Marcas, debe ser aportada, a efecto de demostrar la notoriedad del signo. Por consiguiente, no es suficiente que la propietaria de dichos signos asegure que éstos son notorios, si no que se requiere como requisito sine qua non, que ésta presente pruebas suficientes, que vengán a demostrar la notoriedad que alega, ya que con los documentos que constan en el expediente, lo que comprueba es la existencia de los mismos, no así la notoriedad de éstos.” (mayúsculas, negritas e itálicas del original).

Dicha jurisprudencia ha sido avalada por este Tribunal en los Votos 225 y 559 de 2011, 576 de 2012, y 122, 161 y 162 de 2013. En el caso bajo estudio, se encuentran adjuntos al expediente a efectos de demostrar la notoriedad de la marca:

- 1- Certificación notarial de la página web www.sardimar.com donde se muestra la oferta de productos de la empresa oponente (folios 145 a 152).
- 2- Certificación notarial de la página web www.sardimar.com donde se indica información sobre la calidad de los productos de la empresa oponente (folios 153 a 157).
- 3- Certificación notarial de la página web www.centralamericadata.com sobre la actividad comercial de la compañía oponente (folios 158 a 164).
- 4- Documentos con información atinente a la participación de mercado de la empresa oponente en varios países de Centroamérica (folios 165 a 179).
- 5- Disco compacto conteniendo material publicitario audiovisual de los productos identificados con la marca SARDIMAR (folio 182).

Una marca puede ser considerada notoria cuando es reconocida y aceptada positivamente por un amplio grupo dentro del sector de los consumidores del producto o servicio de que se trate. Dicha notoriedad se alcanza a través de un esfuerzo empresarial, el cual, cuando rinde sus frutos, se refleja en la aprobación real, efectiva, tangible, objetiva, evidente y manifiesta del público al cual va dirigido el producto o servicio identificado con la marca. El sistema establecido en nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas) para la declaratoria y/o reconocimiento de la notoriedad, ya sea en territorio nacional o en un país miembro del Convenio de París, para que surta efectos en Costa Rica exige que ésta sea debidamente comprobada por la parte que la alega y pretende servirse de ella, artículos 44 párrafo final y 45 de la Ley de Marcas, siendo que entonces dicha prueba ha de enfocarse no solamente en demostrar los esfuerzos que Alimentos Prosalud S.A. ha realizado para intentar posicionar a la marca SARDIMAR de una forma preeminente entre los consumidores de atunes, sardinas y otros productos marinos enlatados y listos para su consumo, sino el impacto que dicha labor ha tenido, para que así pueda correctamente ponderar la Administración Registral si la marca, verdaderamente, ha llegado a convertirse en notoria respecto de esos productos.

De la prueba propuesta, vemos como la referida a la información contenida en la página web www.sardimar.com resulta ser de índole meramente informativa hacia el consumidor, no pudiéndose derivar de ella si, efectivamente, la marca ha adquirido ese lugar preferente en su psique, elemento necesario para lograr la declaratoria de notoriedad. Asimismo sucede con la información proveniente de la página web www.centralamericadata.com, la cual habla sobre varias actividades de la empresa oponente, más no nos da mayores luces sobre la preeminencia de la marca entre los consumidores costarricenses. De los anuncios publicitarios televisivos y radiales, se denota un esfuerzo empresarial dirigido a la promoción de los productos identificados con la marca SARDIMAR, más no el efecto que éstos hayan tenido entre los consumidores. Y respecto de la información de cuotas de mercado en varios países de Centroamérica, se demuestra de ellas una caída desde el año 2010 al año 2012, en donde por ejemplo se pasó en Costa Rica del 36,5% al 31,8% en atún (folio 169), y del 42,6% al 38,3%

en sardina, denotándose entonces más bien una pérdida en el nivel de consumo; además, tratándose del tema de cuotas de mercado, ya este Tribunal ha indicado que:

“...en el derecho comparado tenemos como, por ejemplo, los Tribunales alemanes, analizando este tipo de prueba cuantitativa referida a porciones de clientes, consideran que una marca es notoria cuando concentra de un 70% a un 80% del mercado, cifra muy alejada a la indicada en la declaración jurada aportada como prueba (en tal sentido ver a **Ricardo A. Camacho G, La marca notoria, en Portal de Internet de la Universidad de Alicante (España) sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información, Universidad de Alicante, setiembre de 2001; y a Martha Evelyn Menjivar Cortez, Protección a las marcas notorias y famosas, en Revista Electrónica del Centro Nacional de Registros de El Salvador, Boletín 01/enero a marzo 2004).**” (Voto N° 0122-2013 de las catorce horas cuarenta minutos del once de febrero de dos mil trece, negritas y subrayados del original).

Por ello es que cuotas de mercado del 31,8% o 38,3% son muy bajas como para considerarlas indicadoras de una notoriedad de las marcas SARDIMAR.

Entonces, la prueba presentada es insuficiente para poder declarar la notoriedad de las marcas inscritas, por lo tanto, éstas han de ser cotejadas con el signo solicitado en tanto derechos previos registrados, pero no bajo la premisa de su notoriedad.

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Indicado lo anterior, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en los artículos 8 de la Ley de Marcas y 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de éstos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo de asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

Ahora, si bien los signos inscritos a nombre de Alimentos Prosalud S.A. muestran una gran variedad de elementos gráficos en su composición, dichos elementos son demostrativos de la naturaleza del producto y de algunas de sus características de sabor, por ende resultan ser meramente genéricos y descriptivos, teniéndose que el centro de la aptitud distintiva de dicha familia de marcas lo es la palabra SARDIMAR, así como en el diseño propuesto por la empresa Central American Brands Inc. lo es la palabra MARIMAR, siendo entonces éstos vocablos los elementos centrales del cotejo marcario a realizar. Asimismo, y de acuerdo a lo establecido por el inciso b) del artículo 24 del Reglamento, vemos como poseen en común el uso del radical MAR, el cual, respecto de los productos, los cuales son todos originarios del océano, resulta ser genérico y de uso común para indicar su procedencia marina, por ende el cotejo se debe hacer con énfasis en la porción de los signos que concentran la aptitud distintiva, sea SARDI y MARI. Si bien los productos son idénticos (sardinas) y en otro altamente relacionados (atunes), se considera que las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas existentes entre los signos permiten su coexistencia registral. Gráficamente la diferencia que imprime el uso de la M inicial frente a la S, además, se utilizan diferentes tipos de letra



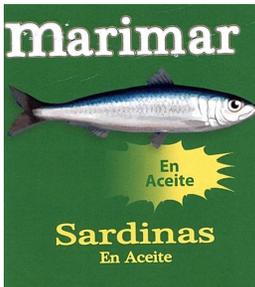
A nivel fonético, también se presentan diferencias, “mari” y “sardi” suenan de forma muy distinta. A nivel ideológico, mientras que “sardi” evoca en el consumidor la idea de sardina, “mari” más bien hace referencia a un nombre propio, como diminutivo de María u otros nombres compuestos a partir de éste. Así, todas esas diferencias apuntadas impiden que el consumidor vaya a verse confundido en su acto de consumo, ya sea entendiendo que todos los productos provienen de un mismo origen empresarial, o que las empresas, si bien distintas, se encuentran relacionadas. Por ende corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar la resolución final venida en alzada.

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 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declaran sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Kristel Faith Neurohr representando a la empresa Alimentos Prosalud S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y tres minutos, cincuenta y nueve segundos del tres de diciembre de dos mil doce, la cual se confirma, acogiendo la inscripción de la marca



. 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.