
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0184-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y



COMERCIO:

ALIMENTOS PROSALUD, SOCIEDAD ANÓNIMA., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-3975)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0040-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con tres minutos del tres de abril de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el abogado José Antonio Muñoz Fonseca, abogado, vecino de Santa Ana, San José, cédula de identidad 1-0433-0939, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALIMENTOS PROSALUD, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Santa Ana, Pozos, Parque empresarial Forum, Primera Etapa, Edificio C, segundo piso, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:43:53 horas del 31 de enero de 2019.

Redacta la juez Soto Arias, y;

CONSIDERANDO


Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 9 de mayo de 2018, el señor José Rodrigo Sandoval Castillo, vecino de Alajuela La Guácima, cédula 9-0091-0449, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **DISTRIBUIDORA DE MARISCOS ALTAMAR, S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-461735, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, ochocientos metros este



de Palí, calle San Francisco, casa veinte A, solicitó la inscripción del signo como marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir, “pescados y mariscos”, en clase 29 de la nomenclatura internacional.

El 20 de setiembre de 2018, el abogado José Antonio Muñoz Fonseca, en representación de la empresa **ALIMENTOS PROSALUD, SOCIEDAD ANÓNIMA**, se opuso a lo solicitado argumentando que su representada es titular de los signos **SARDIMAR**, registro 172852,

clase 29 internacional, y de , registro 218187, clase 29 internacional, y que la marca “ANDYMAR” solicitada es inadmisibles por su similitud gráfica y fonética con los signos registrados. Además, indica que la marca solicitada ANDYMAR, protege en clase 29, pescados y mariscos, y SARDIMAR, en clase 29, protege atún, sardinas y todo tipo de carnes, mariscos y pescado en todas sus representaciones, y SARDIMAR (mixta), en clase 29, protege, atún, pescado, mariscos y sardinas, por lo que las marcas en cuestión se van a comercializar en un mismo ambiente comercial (que son los productos relativos al mar, siendo pescado, atún, sardinas, mariscos), así como el hecho que, dentro de los establecimientos comerciales, tales como pulperías, supermercados, los productos se exhiben al consumidor, en los mismos mostradores, góndolas y/o pasillo, igualmente tendrán los

mismos canales de distribución y van dirigidos a un mismo tipo de consumidores, el comercio alimenticio.

Aduce, que la marca SARDIMAR, registrada goza de popularidad y fama en el público local e internacional, gracias al trabajo que ha desarrollado para promover la calidad y excelencia del producto identificado con este signo. El liderazgo en la comercialización de productos enlatados le ha permitido a la compañía disfrutar por muchos años de una excelente reputación que les permitió exportar los productos SARDIMAR fuera de Centroamérica. Este esfuerzo se logró después de un proceso de desarrollo e inversión, para innovar y ofrecer a nuevos mercados exigentes, como Suramérica, Estados Unidos, Europa, y Japón, productos de alta calidad y excelente presentación, para lo cual aporta pruebas.

La resolución de traslado de la oposición fue notificada a la representación de la empresa solicitante **DISTRIBUIDORA DE MARISCOS ALTAMAR, S.A.**, el 11 de octubre de 2018, la cual no contesta, y a la representación de la empresa oponente **ALIMENTOS PROSALUD, SOCIEDAD ANÓNIMA**, el 10 de octubre de 2018.

En virtud de lo anterior, la Autoridad Registral, mediante resolución final dictada a las 13:43:53 horas del 31 de enero de 2019, resolvió “*i. Se declara sin lugar la oposición planteada por JOSÉ ANTONIO MUÑOZ FONSECA, en su condición de apoderado especial de la sociedad ALIMENTOS PROSALUD, S.A., contra la solicitud de inscripción*



de la marca **ALTAMAR** *clase 29 internacional, presentada por JOSÉ RODRIGO SANDOVAL CASTILLO, apoderado generalísimo de DISTRIBUIDORA DE MARISCOS ALTAMAR S.A., la cual se acoge. ii. Se tiene por no acreditada la notoriedad de la marca*

***SARDIMAR** alegada por la empresa **ALIMENTOS PROSALUD S.A...**” (destacado en negrita es del original).*

Por su parte, la representación de la empresa opositora y ahora apelante **ALIMENTOS PROSALUD, SOCIEDAD ANÓNIMA**, apela la resolución indicada, y dentro de sus agravios argumenta:

1.- Que el fonema de cada una de las palabras **ANDYMAR** (solicitada), y **SARDIMAR** (inscrita), es evidente que existe una gran similitud de los signos, la pronunciación de cada signo presenta una identidad sonora casi total en el término que conforma la marca, sobre todo en la parte final de la marca. También los dos términos incorporan la letra “**d**” en la mitad de las palabras, lo cual lleva una fuerte pronunciación y resalta en ambos términos. Asimismo, la similitud fonética de ambas palabras se encuentra en la primera “**a**” y por el hecho de que los términos están compuestos prácticamente por las mismas partículas, comparten las mismas vocales y tres de las cuatro consonantes que incorporan ambas palabras, se genera una impresión sonora riesgosamente confundible para los consumidores. Indica, que del cotejo marcario se demuestra que entre el signo “**ANDYMAR**” objeto de la oposición y las marcas inscritas “**SARDIMAR**” tienen identidad en una misma partícula “**MAR**” y similitud en las demás partículas, siendo así, existen más similitudes que diferencias.

2.- Que la marca solicitada **ANDYMAR**, protege en clase 29, pescados y mariscos, y **SARDIMAR**, en clase 29, protege atún, sardinas y todo tipo de carnes, mariscos y pescado en todas sus representaciones, y **SARDIMAR (mixta)**, en clase 29, protege, atún, pescado, mariscos y sardinas, por lo que las marcas en cuestión se van a comercializar en un mismo ambiente comercial (que son los productos relativos al mar, siendo pescado, atún, sardinas,

mariscos), así como el hecho que, dentro de los establecimientos comerciales, tales como pulperías, supermercados, los productos se exhiben al consumidor, en los mismos mostradores, góndolas y/o pasillo, igualmente tendrán los mismos canales de distribución y van dirigidos a un mismo tipo de consumidores, el comercio alimenticio.

3.- Que la marca SARDIMAR, es reconocida ampliamente por los consumidores y esto no puede ser ignorado por la Autoridad Registral, sin que se afecten los derechos de su representada. La presencia en el mercado de una marca como ANDYMAR, similar a SARDIMAR, como se muestra a continuación, no solo puede causar confusión a los consumidores por su similitud con SARDIMAR, sino que también implica un acto de competencia desleal, toda vez que la misma se aprovechará de esta similitud, tomando esfuerzo de las ventajas comerciales que su representada ha realizado durante años para ser hoy la marca más reconocida de atunes de Centroamérica.

Solicita que sean consideradas las pruebas que constan en el expediente, y la que se integra como Anexo II, mediante escrito de 6 de junio de 2019, y se declare con lugar el recurso de apelación.


El señor José Rodrigo Sandoval Castillo, en representación de la empresa **DISTRIBUIDORA DE MARISCOS ALTAMAR, S.A.**, en virtud del recurso de apelación planteado por la empresa opositora, mediante escrito presentado el 12 de marzo de 2019, ante el Registro de la Propiedad Industrial, y remitido a este Tribunal mediante oficio DPI-22-2019 de 15 de marzo de 2019, según consta a folios 6 a 12 del legajo de apelación digital, argumenta que no consideran que la marca ANDYMAR sea susceptible de causar confusión y/o engaño por tener la palabra Mar en ella, ya que es el resultado de unir los dos nombres de sus hijos -ANDRÉS Y MARIPAZ-, los productos que se pretende proteger son de origen de mar, y hay otras marcas que llevan mar, por lo que no cumple con ninguno de los supuestos

que causen confusión en el público consumidor incluidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas. Argumentos que mantiene en el escrito presentado ante este Tribunal el 27 de mayo de 2019, producto de la audiencia de quince días otorgada por esta instancia mediante resolución de las ocho horas cuarenta y cinco minutos del catorce de mayo de dos mil diecinueve, según consta a folios 16 a 17 y folios 21 a 25 del legajo de apelación digital.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los signos:

1.- Marca de fábrica “**SARDIMAR**” propiedad de la empresa **ALIMENTOS PROSALUD, SOCIEDAD ANÓNIMA.**, registro 172852, inscrita desde el 1 de febrero de 2008, y vigente hasta el 1 de febrero de 2028, distingue en clase 29 de la nomenclatura internacional, “atún, sardinas y todo tipo de carnes, mariscos y pescados en todas sus presentaciones”. (folios 147 a 148 del expediente principal).



2.- Marca de fábrica y comercio  , propiedad de la empresa **ALIMENTOS PROSALUD, SOCIEDAD ANÓNIMA.**, registro 218187, inscrita desde el 27 de abril de 2012, y vigente hasta el 27 de abril de 2022, distingue en clase 29 de la nomenclatura internacional, “atún, pescado, mariscos y sardinas”. (folios 149 a 150 del expediente principal).

3.- La empresa oponente **ALIMENTOS PROSALUD, SOCIEDAD ANÓNIMA.**, demuestra que la marca “**SARDIMAR**” es notoria.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. La empresa oponente **ALIMENTOS PROSALUD, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en escrito presentado ante esta Instancia de alzada, el 7 de junio de 2019, solicita se tomen en cuenta las pruebas que ya constan en el expediente, (en este caso el expediente principal), así como la prueba que se integra como Anexo II, (que consta en el legajo de apelación digital), a efecto de demostrar que la marca **SARDIMAR** es notoria. Este Tribunal toma en cuenta para su análisis respectivo las pruebas que fueron aportadas por la oponente, y ahora apelante, ante el Registro de la Propiedad Industrial, y admite la prueba aportada ante este Tribunal (Anexo II).

QUINTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. RESPECTO A LA DISTINTIVIDAD Y PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAS Y SU APLICACIÓN A SARDIMAR. Respecto al tema de la protección de las marcas notorias, en nuestro ordenamiento jurídico, tal y como se encuentra contemplado en la norma por el legislador en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, entiéndase la conjunción de sus artículos 44 y 45, quien pretenda la declaración de notoriedad de su marca tiene el deber jurídico de probar tal situación. No basta en este ordenamiento el decir del interesado, ni siquiera la existencia reconocida de la marca a nivel nacional e internacional; lo anterior porque el numeral 45 "encorseta" al juzgador, y señala que para determinar si una marca es **notoriamente conocida** se deberán tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) la extensión de su conocimiento por

el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; c) la antigüedad de la marca y su uso constante; d) el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue. De modo que, según ya lo advertimos, no bastaría en un caso concreto que el interesado o solicitante se limite a comprobar fehacientemente la extensión del conocimiento por el sector pertinente del público, porque en nuestro sistema legal debería comprobar además y concurrentemente, la intensidad, la difusión, la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y presentar también el análisis de producción y mercadeo de los productos y/o servicios que la marca distingue. Y a lo anterior, le agregamos por imperativo legal, la especificación realizada vía reglamento, a través del ordinal 31 del Reglamento de la Ley de Marcas, según el cual, de acuerdo con lo dicho en el inciso a) del numeral 45 de la Ley de Marcas, debe entenderse como sectores pertinentes para poder determinar la notoriedad de una marca, **entre otros**, cualquiera de los siguientes: a) los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que aplica la marca; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; o c) los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.

Entonces, dentro del marco de legalidad costarricense, el interesado en requerir la notoriedad de una marca, debe tomar en consideración los aspectos mencionados por la Ley de Marcas y su Reglamento, a los efectos de **generar el tipo de prueba relevante, suficiente e idónea** que permita comprobar a un tribunal la situación fáctica de notoriedad de la marca, para poder subsumirla en la relacionada previsión normativa; y en ese caso, entonces sí, el juzgador deberá -valorando o ponderando la prueba bajo la sana crítica, de acuerdo con el artículo 82 inciso 4) del Código Procesal Contencioso Administrativo- concluir que efectivamente la marca es notoria, porque cumple todas las previsiones normativas de los artículos 44 y 45 de

la Ley de Marcas, y al menos una de las especificaciones del ordinal 31 del Reglamento de dicha Ley.

En relación, a lo expuesto, sostiene LOBATO: "*En definitiva, nos hallamos ante una cuestión estrechamente ligada al caso concreto y que es refractaria al encorsetamiento legislativo.*" (LOBATO (Manuel). **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, 2a edición, editorial Aranzadi S.A., Pamplona, España, 2007, pp. 340-341).**

Además, en nuestro ordenamiento, el referido encorsetamiento legislativo se extiende a la obligación legal de probar la notoriedad, cuando el párrafo *in fine* del numeral 44 de la Ley de Marcas dispone que, para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios; ergo, existe carga probatoria, siendo que la carga de la prueba radica en quien requiere la existencia de tal notoriedad.

Veamos lo dicho al respecto por la doctrina:

En el contexto internacional la marca notoria ha sido objeto de particular atención por la OMPI, en cuyo seno se ha adoptado una Recomendación no vinculante para los Estados y Organizaciones Internacionales parte de la Asamblea de la Unión de París y de la Asamblea General de la OMPI que establece unos criterios de carácter orientativo para la evaluación de la notoriedad. Se trata de la *Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas* aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI en la 34.a sesión de reuniones (20 a 29 de septiembre de 1999, en adelante Rec. OMPI). Dicha Recomendación establece que "a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que

la marca es notoriamente conocida" (art. 2.1.a) Rec. OMPI). Este criterio general es pormenorizado, señalando en la letra b): *"En particular la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente: 1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público; 2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca; 3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y presentación en ferias o exposiciones de los productos o servicios a los que se aplique la marca; 4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; 6. el valor asociado de la marca"* (art. 2.1.b) Rec. OMPI)...

LOBATO, op. cit., pp. 344-345.

Y continúa enseñando la referida doctrina:

La Recomendación de la OMPI es más clara al determinar este aspecto que en el ámbito objetivo y geográfico. De acuerdo con el artículo 2.2 (rubricado *sector pertinente del público*): *"a) Los sectores pertinentes del público abarcarán, aunque no se limitarán necesariamente a: i) los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca; ii) las personas que participen en los canales de*

distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca; iii) los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca. b) Cuando se determine que una marca es notoriamente conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca será considerada notoriamente conocida por el Estado miembro. c) Cuando se determine que una marca es conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca podrá ser considerada notoriamente conocida por el Estado miembro. d) Un Estado miembro podrá determinar que una marca es notoriamente conocida, aun cuando la marca no sea notoriamente conocida o, si los Estados miembros aplican el apartado c), conocida por cualquier sector pertinente del público del Estado miembro.

Ibid., p. 346.

Resulta entonces que, el párrafo 2) del ordinal 44 de la Ley de Marcas remite a la Recomendación Conjunta 833 de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, el juzgador costarricense continúa “encorsetado” por la necesaria comprobación, vía prueba relevante, suficiente e idónea, de todos los criterios referidos en el numeral 45 de dicha ley, y al menos uno de los sectores pertinentes señalados en el artículo 31 del Reglamento de la Ley de Marcas.

Partiendo de lo expuesto anteriormente, vemos que, en el presente asunto, la empresa **ALIMENTOS PROSALUD, SOCIEDAD ANÓNIMA**, dentro de sus agravios argumenta que su marca “**SARDIMAR**”, es reconocida ampliamente por los consumidores y está posicionada no solo en el mercado costarricense, sino también en el centroamericano, en el enlatado de atún, además, indica que ha incursionado a nuevos mercados, como Suramérica, Estados Unidos, Europa y Japón, aportando abundante documentación para comprobar su

dicho. Contrario a la valoración que de dicha prueba hiciera el Registro de la Propiedad Industrial, considera este Tribunal que de los documentos aportados por la empresa hoy apelante, se puede determinar si la marca **SARDIMAR**, es notoria o no; lo que a su vez permite determinar el derecho que tiene la empresa recurrente para oponerse a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ANDYMAR (diseño)**”, en clase 29 de la nomenclatura internacional, basándose en la notoriedad de su marca.

Bajo este entendimiento y siguiendo los criterios para reconocer la notoriedad, en el artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, se determina que la empresa opositora **ALIMENTOS PROSALUD, SOCIEDAD ANÓNIMA** presentó una copia certificada por el notario público Álvaro Restrepo Muñoz, respecto al artículo llamado “Liderazgo Comercial publicado en la página http://www.alimentos_prosalud.com/somos-aps”, visible a folios 76 a 77 del expediente principal, mediante la cual divulga información dirigida a publicitar el producto protegido por la marca **SARDIMAR**, lo que refleja la estabilidad y seriedad de su origen empresarial, tal y como lo dispone el incisos b) y d) del artículo 45 de la Ley de Marcas, y artículo 2.1.b inciso 3 de la Recomendación Conjunta.

Asimismo, presenta copia certificada notarialmente, visible a folio 78 del expediente principal, de la impresión de la página Facebook con fotografías, que informan sobre el producto **SARDIMAR**, es una prueba que nos indica que la marca **SARDIMAR** tiene una página en Facebook con 325 mil seguidores, lo que demuestra el alcance de intensidad, publicidad y difusión del signo, sea, que le proporciona al público consumidor/competidor el mecanismo para conocer aspectos del producto, configurándose en este sentido lo que establecen los incisos a) y b) del artículo 45 de la Ley de Marcas, y el artículo 2.1.b inciso 3 de la Recomendación Conjunta.

La opositora también presenta copias certificadas de órdenes de compra para pautas comerciales, según consta a folios 93 a 99 del expediente principal. Sobre esta prueba aportada, es importante indicar que las órdenes de compra no hacen referencia alguna sobre la marca a publicitar, de manera que no se puede precisar si trata de la marca **SARDIMAR**, por consiguiente, la misma no es de recibo por este Órgano de alzada.

Por otra parte, la oponente aporta según consta a folios 77 a 90 del legajo de apelación digital, certificación expedida por el Lic. José Daniel López Centeno, quien es contador público autorizado, donde hace constar las ventas netas de la marca **SARDIMAR** de los períodos 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, comprendido entre los meses de 01 de octubre de 2014 al 30 de setiembre del 2018, y con un corte al 30 de abril de 2019, que corresponde a un monto de noventa y seis mil seiscientos cincuenta y nueve millones trescientos noventa y cuatro mil setecientos veintiocho colones con diez céntimos (¢ 96.659.394.728,10), tal y como lo detalla en el cuadro por período (folio 78, y folios 80 a 90 del legajo de apelación digital), de donde se desprende que los productos identificados con la marca **SARDIMAR**, se han venido comercializando en el mercado.

La certificación emitida por el contador público autorizado Lic. López Centeno, sobre las ventas netas que ha tenido la empresa opositora y apelante, **ALIMENTOS PROSALUD, S.A.**, para los períodos 2015-2019, reflejan la comercialización y, posicionamiento de sus productos en el mercado. Asimismo, se determina que se ha extendido al público consumidor/competidor el conocimiento de los productos que se identifican con la marca **SARDIMAR**, y que han sido puestos en el mercado, lo que significa que ha habido constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, siendo criterios establecidos en los incisos a) y c) del artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y en el inciso 5 del artículo 2.1. b de la Recomendación Conjunta.

En relación, con las certificaciones emitidas por contador público, es importante traer a colación el párrafo segundo del artículo 22 de la ley 8039, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual de 12 de octubre del 2000, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 206 de 27 de octubre del 2000, el cual dispone que este profesional goza de fe pública, atribución conferida por el Estado que le otorga veracidad a los documentos por él expedidos. Asimismo, el artículo 8 de la ley 1038, Ley de Creación del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica de 19 de agosto de 1947, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 206 de 27 de octubre del 2000, que indica:

“Artículo 8º.- Los documentos que expidan los contadores públicos en el ramo de competencia, tendrán valor de documentos públicos”.

De modo que las certificaciones emitidas por el contador público José Daniel López Centeno, hacen plena prueba.

También, la empresa oponente aporta copia certificada notarialmente de la lista de productos **SARDIMAR** inscritos en el Ministerio de Salud de Costa Rica, visible a folio 79 al 84 del expediente principal, la cual es un indicativo de que los productos han cumplido con los requisitos sanitarios solicitados por esta autoridad administrativa y que la empresa **ALIMENTOS PROSALUD, S.A.**, se ha preocupado porque los productos identificados con la marca **SARDIMAR** se encuentren a derecho, lo que implica sin lugar a dudas un esfuerzo económico con el fin de poder introducir los productos al mercado, y esta prueba ligada a las probanzas mencionadas nos demuestran que se ha puesto el producto en el mercado en una cantidad considerable.

Además, de las certificaciones que constan en el expediente referidas a “SARDIMAR” y



se desprende que fueron inscritas en el año 2008 y 2012, respectivamente, lo

que aunado a que la oponente presenta un listado de registros de la marca **SARDIMAR**, visible a folios 85 a 91 del expediente principal, que incorpora sus marcas inscritas en Costa Rica, y en diversos países como: Chile, China, Colombia, El Salvador, Estados Unidos de América Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá, Chile, Perú, y República Dominicana, el cual resulta admisible, una vez analizado a la luz de las demás probanzas citadas líneas arriba y del principio de informalismo contemplado en el artículo 224 de la Ley General de la Administración Pública, todo lo cual comprueba la antigüedad de la marca en Costa Rica y en otros países del mundo (Recomendación Conjunta, artículo 2.1.b inciso 4, sea, la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, e inciso c) del artículo 45 de la Ley de Marcas). Asimismo, este hecho denota que la empresa oponente se ha preocupado por obtener la protección a nivel legal en los países mencionados, con anterioridad a la solicitud de registro del signo “**ANDYMAR (diseño)**”, por parte de la empresa **DISTRIBUIDORA DE MARISCOS ALTAMAR, S.A.**

En virtud de la prueba examinada, y siendo que en el presente asunto se configura dentro de lo estipulado en el artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, esto en virtud de haber sido demostrada la extensión de su conocimiento, ámbito de difusión, publicidad y promoción de la marca, la antigüedad y su uso constante en el mercado, así como el mercadeo de sus productos, este Tribunal declara notoria la marca “**SARDIMAR**”, propiedad de la empresa **ALIMENTOS PROSALUD, S.A.**, dado que logra acreditar que se ha extendido al público el conocimiento de los productos registrados y éstos han sido puestos en el mercado satisfactoriamente, situación que obliga a reforzar la protección de la misma, frente a aquellas que pretendan aprovecharse de la reputación adquirida en el mercado. Además, con las probanzas aportadas se comprueba la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, criterios también establecidos en el inciso 5 del artículo 2.1. b de la Recomendación Conjunta.

SÉTIMO. COTEJO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Declarada la condición de notoriedad del signo “**SARDIMAR**” de la empresa **ALIMENTOS PROSALUD, SOCIEDAD ANÓNIMA**, debe este Tribunal avocar su análisis a determinar si el signo solicitado por el señor José Rodrigo Sandoval Castillo, en representación de la empresa **DISTRIBUIDORA DE MARISCOS ALTAMAR, S.A.**, es igual o similar a la marca que con anterioridad fue definida como notoria.

De lo indicado, tenemos que el inciso a) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir, aunado a ello, en su inciso g) establece, “*si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma*”.

Precisamente, las reglas establecidas en esta última norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca, en este caso de una marca notoria, a fin de evitar toda posibilidad de confusión o un aprovechamiento injusto como lo prescribe el inciso g) del artículo 24, en concordancia con el inciso e) de la citada Ley de Marcas.

Partiendo de lo anterior, vemos que la marca inscrita “**SARDIMAR**”, registros **172852** y **218187**, en clase 29 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **ALIMENTOS PROSALUD, S.A.**, esta conformada por una palabra compuesta por



consonantes y vocales. La marca pedida , se compone de la palabra “**ANDYMAR**”, formada por vocales y consonantes, y el diseño de un timón, el cual es un

elemento que no le agrega la suficiente distintividad debido a que este tiene una relación con el océano, de donde son originarios los productos que pretende proteger.

Así las cosas, observando en su globalidad la marca pedida **ANDYMAR** y la notoria **SARDIMAR**, desde el nivel gráfico o visual, tienen en común el radical “**MAR**”, y, contienen en su denominación las letras “**DY**” y “**DI**”, elementos que causan mayor impacto visual en el público consumidor, haciendo posible que las marcas en conflicto sean aún más confundibles.


Desde el punto de vista fonético o auditivo, se concluye, que al contar ambas expresiones con la misma terminación “**MAR**”, y las letras “**DY**” y “**DI**” ubicadas en medio de cada denominación, y que además se pronuncian igual, hace que estas tengan al oído del consumidor una sonoridad más fuerte, lo que lleva a que la marca pendiente de registro y la notoria sean sumamente semejantes, al punto que los consumidores/competidores puedan llegar a confundirlas.

En el contexto ideológico o conceptual, aunque las denominaciones de los signos confrontados inicien con letras diferentes la verdad es que éstos coinciden en su terminación, y alude sobre la procedencia de los productos que distingue la marca notoria y los que pretende proteger la marca solicitada. En consecuencia, resulta claro que desde esta perspectiva entre las marcas en conflicto existe similitud en el ámbito conceptual.

Respecto a lo anterior, concluimos que de conformidad con el artículo 24 inciso c) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos las semejanzas entre las marcas tiene mayor peso que las diferencias, situación que lleva al público consumidor/competidor a un riesgo de confusión o asociación empresarial.

Ahora bien, recordemos que cuando existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos, máxime si una de las marcas en conflicto goza de la condición de notoria, la ley

obliga al operador jurídico aplicar el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 inciso g) de su Reglamento, a efecto de determinar si el signo cuya inscripción se pretende es claro y diferenciable de la marca notoria, ello, con el fin de evitar un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. Para el caso bajo examen, obsérvese que la marca pedida “**ANDYMAR (diseño)**”, busca proteger y distinguir, “en clase 29 de la nomenclatura internacional, “pescados y mariscos”, y las marcas inscritas, “**SARDIMAR**”, registro **172852**, protege y distingue en clase 29 de la nomenclatura internacional., “atún, sardinas y todo tipo de carnes, mariscos y pescados en todas sus

presentaciones”, y  , registro **218187**, protege y distingue en clase 29 de la nomenclatura internacional, “atún, pescado, mariscos y sardinas”. Como puede apreciarse, la marca pedida respecto a la notoria “**SARDIMAR**” no solamente resultan similares gráfica, fonética e ideológicamente, sino que también distinguen productos de una misma naturaleza, sea, productos provenientes del mar, los cuales se van a comercializar en los mismos puestos de venta, a saber, supermercados, abastecedores, pulperías, mercados, se expenden dentro de los mismos canales de distribución, comparten un mismo tipo de consumidores, siendo, que éste podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar. Esta situación puede llevar a que el consumidor promedio tenga dudas razonables de la conexión entre ambos productos, lo que evidencia que, de coexistir ambos signos, el riesgo de confusión u asociación empresarial con respecto a los signos marcarios inscritos sería inevitable. De manera que estima esta Instancia de alzada que la empresa apelante **ALIMENTOS PROSALUD, S.A.**, lleva razón en sus alegatos.

En virtud del cotejo realizado de los signos en conflicto, considera este Tribunal, que no lleva razón la representación de la empresa solicitante **DISTRIBUIDORA DE MARISCOS ALTAMAR, S.A.**, cuando manifiesta que su marca ANDYMAR no causa confusión, ello porque de la apreciación de los signos en su conjunto, se determina que el distintivo marcario

solicitado es semejante desde el punto de vista visual, auditivo, y conceptual a la marca notoria **SARDIMAR**, aunado a que protegen productos de una misma naturaleza, productos provenientes del mar.

En cuanto al argumento dado por el solicitante de que el signo no causa confusión por ser el resultado de unir los dos nombres de sus hijos -ANDRÉS Y MARIPAZ-, no es de recibo por cuanto ello es una apreciación basada en el fuero personal del representante de **DISTRIBUIDORA DE MARISCOS ALTAMAR, S.A.**, y por ende nunca podrá ser considerada por el consumidor quien solo aprecia el signo al que es expuesto tal cual, y con respecto a que hay otras marcas que llevan incluido el término mar, es menester señalar que cada solicitud de marca es independiente, y por ende cada una debe ser resuelta de acuerdo con su propia naturaleza, por lo que tampoco es de recibo.

Así las cosas, de los argumentos expuestos, estima este Tribunal que la marca solicitada no es susceptible de registro debido a que quebranta lo dispuesto en el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, así como el artículo 24 inciso g) de su Reglamento. Por lo que considera procedente este Tribunal declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el abogado José Antonio Muñoz Fonseca, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALIMENTOS PROSALUD, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:43:53 horas del 31 de enero de 2019, la que en este acto se revoca, acogándose la oposición planteada por el abogado José Antonio Muñoz Fonseca, en representación de la empresa **ALIMENTOS PROSALUD, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica



y comercio , en clase 29 de la nomenclatura internacional, presentada por el señor Rodrigo Sandoval Castillo, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de


suma de la empresa **DISTRIBUIDORA DE MARISCOS ALTAMAR, S.A.** la cual se deniega. Se declara la notoriedad de la marca “**SARDIMAR**” propiedad de la empresa **ALIMENTOS PROSALUD, S.A.**

OCTAVO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado y revocar la resolución final venida alzada, acogiendo la oposición planteada por la representación de la empresa opositora, y se deniega la solicitud de inscripción de la marca pedida en clase 29 de la nomenclatura internacional. Se declara la notoriedad de la marca “**SARDIMAR**”, propiedad de la empresa **ALIMENTOS PROSALUD, S.A.**

POR TANTO

Con fundamento en la consideraciones, citas legales y doctrina expuestas, se declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** planteado por el abogado José Antonio Muñoz Fonseca, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALIMENTOS PROSALUD, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:43:53 horas del 31 de enero de 2019, la que en este acto **se revoca**, acogiendo la oposición planteada por el abogado José Antonio Muñoz Fonseca, en representación de la empresa **ALIMENTOS PROSALUD, S.A.**, contra la solicitud de



inscripción de la marca de fábrica y comercio  , en clase 29 de la nomenclatura internacional, presentada por el señor Rodrigo Sandoval Castillo, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **DISTRIBUIDORA DE MARISCOS ALTAMAR, S.A.** la cual se deniega. **Se declara la notoriedad** de la

marca “**SARDIMAR**”, propiedad de la empresa **ALIMENTOS PROSALUD, S.A.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, 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-**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.36

MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33