

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0252-TRA-PI

Solicitud de marca fábrica y comercio: “TESORO DE PACIFICO LIGHT”

CENTRAL AMERICAN BRANDS INC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 400-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 1134-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas veinte minutos del doce de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, abogada, vecina de Alajuela, con cédula de identidad número 2-496-310, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas treinta y cinco minutos con veinticinco segundos del veintinueve de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 17 de enero de 2012, la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, sociedad constituida y domiciliada en Panamá, ciudad de Panamá, Calle Aquilino de la Guardia, Edificio IGR No. 8, solicitó el registro de la marca de fábrica y de comercio **“TESORO DE PACIFICO LIGHT”** en **clase 29** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: **“Atún.”** (***Diseño***)



SEGUNDO. Que mediante resolución de las diez horas treinta y cinco minutos con veinticinco segundos del veintinueve de febrero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).*”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en representación de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, interpuso Recurso de Apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas treinta y tres minutos con veinticuatro segundos del seis de marzo de dos mil doce, resolvió: “(...) *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de Alzada (...).*”

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 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 tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso los siguientes:

- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**Tesoro del Mar**” (**DISEÑO**), registro No. **111965**, en clase **29** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a COMPAÑÍA ENLATADORA NACIONAL LTDA, inscrita desde el 26 de febrero de 1999 con una vigencia hasta el 26/02/2019, para proteger; “*Atún en agua.*” (*doc. v.f 47 al 49*)

(Diseño)



- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**Tesoro del Mar**” (**DISEÑO**), registro No. **118022**, en clase **29** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a COMPAÑÍA ENLATADORA NACIONAL LTDA, inscrita desde el 21 de diciembre de 1999 con una vigencia hasta el 21/12/2019, para proteger; “*Atún con vegetales.*” (*doc. v.f 50 al 52*)

(Diseño)



- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**Tesoro del Mar**” (**DISEÑO**), registro No. **118031**, en clase **29** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a COMPAÑÍA ENLATADORA NACIONAL LTDA, inscrita desde el 21 de diciembre de 1999 con una vigencia hasta el 21/12/2019, para proteger; “*Atún y pejibaye.*” (*doc. v.f 53 al 55*)

(Diseño)



- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**Tesoro del Mar**” (**DISEÑO**), registro No. **133530**, en clase **29** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a COMPAÑÍA ENLATADORA NACIONAL S.A, inscrita desde el 13 de mayo de 2002 con una vigencia hasta el 13/05/2012, para proteger; “*Sardinas.*” (doc. v.f 56 al 58)

(Diseño)



- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**Tesoro del Mar**” (**DISEÑO**), registro No. **131499**, en clase **29** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a COMPAÑÍA ENLATADORA NACIONAL S.A, inscrita desde el 18 de febrero de 2002 con una vigencia hasta el 18/02/2012, para proteger; “*Sardinas.*” (doc. v.f 59 al 61)

(Diseño)



- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “Tesorero del Mar” (DISEÑO), registro No. 133562, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a COMPAÑÍA ENLATADORA NACIONAL S.A, inscrita desde el 13 de mayo de 2002 con una vigencia hasta el 13/05/2012, para proteger; “Atún.” (doc. v.f 62 al 64)
(Diseño)



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio **“TESORO DE PACIFICO LIGHT”** en **clase 29** de la nomenclatura internacional de Niza, presentada por la apoderada de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, al determinar conforme el estudio y análisis realizado que el signo propuesto es inadmisibile por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito, por cuanto los productos a proteger se encuentran relacionados. Además del estudio integral se comprueba que hay similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca inscrita, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger, por lo que no es posible su coexistencia registral al contravenir el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente dentro de sus agravios en términos generales manifestó que el Registro de la Propiedad Industrial para su objeción es que ambas marcas comparten la palabra “Tesoro”, sin embargo tal objeción no es de recibo, pues la existencia de tal palabra en ambas marcas no impide su coexistencia y mucho menos crea confusión en el consumidor, ya que los elementos adicionales en cada una las distingue perfectamente. Las marcas contrapuestas consisten en marcas mixtas, de manera que la protección registral lo es para el conjunto de elementos que las conforman. La existencia previa de un diseño conteniendo las palabras “Tesoro” y “Mar”, no implica la apropiación de tales términos por su titular, pues se trata de palabras de uso común, por ende no puede haber exclusividad. Lo que se protege es la disposición de todos los elementos, según han sido dispuestos dentro del diseño para hacerlo llamativo para los consumidores y para que precisamente pueda ser distinguido por esos consumidores. La impresión visual que cada uno produce en el consumidor es distinta por ende fácilmente diferenciable por el consumidor. Hay infinidad de marcas que comparten alguna palabra y protegen productos en la misma clase y similares sin embargo, el público consumidor ha podido diferenciarlas una de otra. La



similitud gráfica, fonética e ideológica que alega el Registro no es tal, pues resulta evidente que los términos TESORO DEL MAR y TESORO DEL PACÍFICO LIGHT, existe una clara diferenciación en su escritura, además se presentan acompañados de un diseño sustancialmente distintos, encontrándose entre ambos una disposición de elementos suficientemente diferentes. La anterior diferencia grafica nos lleva necesariamente a que se dé una diferencia fonética entre ambos signos, los cuales independientemente de que se compartan uno de los términos, al estar ambas marcas conformadas por una palabra adicional absolutamente distinta, con más letras, con otra pronunciación, conlleva a que auditivamente ambos términos suenen distinto y por ello sean inconfundibles. Además, debe tomarse en cuenta que el análisis debe ser integral, no limitarse a la parte denominativa de la marca sino al conjunto que se muestra con el diseño, pues como lo indicamos ya la marca solicitada es una marca mixta, donde todos los elementos que la conforman la hacen distinta y fácilmente diferenciable para el consumidor. La existencia de la marca Tesoro del Mar no impide la coexistencia de la nuestra ya que hay una clara diferenciación entre ambas que impide cualquier posibilidad de confusión. Se adjunta resolución 74-F-98 de las 14:30 horas del 10 de junio de 1998 dictada por la Sala primera de la Corte Suprema de Justicia. Por lo que solicito revocar la resolución recurrida declarando el recurso con lugar.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y 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, que disponen que 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 particularidad del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de ese signo, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre éstos 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, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 inciso a) aplicado por el Registro al caso concreto, debió ser relacionado con el inciso b) de ese numeral, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, los cuales son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor o a otros comerciantes***, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Ante ello, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

En este sentido, el operador del Derecho para realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con éstos. Luego, debe atenerse a la impresión que despierten ambos signos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.



Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. En este sentido, no lleva razón el recurrente, dado que del análisis realizado queda claro que la marca de fábrica y comercio “**Tesoro del Mar**” y “**Tesoro del Pacífico Light**” ambas en **clase 29** de la nomenclatura internacional de Niza, contienen similitudes tan palpables que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual ya que a nivel gráfico ambos signos utilizan elementos similares dentro de su estructura gramatical (trazos y colores), que a simple vista generan la misma apariencia e identificación con la marca inscrita. También se genera confusión auditiva con respecto al signo inscrito, dado que la pronunciación tiene una fonética idéntica, en virtud de que tal y como se desprende del análisis realizado la fuerza del signo se concentra en la palabra “**Tesoro**”, lo cual será lo que el consumidor medio percibirá de manera directa en el mercado y lo identificará como si fuese del mismo origen empresarial, y con respecto a su connotación ideológica, en de merito indicar que al contener la denominación solicitada la palabra “**Pacífico**” y estar relacionada con productos provenientes del **mar**, los consumidores lo asociaran de igual manera con la marca inscrita.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos. En ese sentido, y dentro de un segundo escenario se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que los productos de la marca solicitada se encuentran contenidos en la misma clase 29 internacional, de los de las marcas inscritas por la empresa COMPAÑÍA ENLATADORA NACIONAL LTDA, por lo cual serán relacionados, y en razón de ello el



riesgo de confusión es inevitable, situación que ocurre dentro del caso bajo examen, por lo cual no lleva razón el argumento del recurrente al considerar que no existe riesgo de confusión.

Ahora bien en cuanto a la resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia No. 74-F-98 de las 14:30 horas del 10 de junio de 1998, cabe indicar que la misma no puede ser utilizada como parámetro para determinar la inscripción de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial, dado que cada una de las denominación presentadas conllevan un análisis individual y pormenorizado, principalmente cuando hay antecedentes de signos inscritos para el caso que nos ocupa propiedad de la empresa COMPAÑÍA ENLATADORA NACIONAL LTDA, lo anterior a efectos de no lesionar derechos de terceros y en este sentido sus manifestaciones no son de recibo.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, al no permitir la coexistencia registral de las marcas contrapuestas **“Tesoro del Mar (diseño)”** bajo registros números **111965, 118022, 118031, 133530, 131499, 133562** y la marca solicitada **“Tesoro del Pacífico Light (diseño)”** por cuanto pueden conllevar a un riesgo de confusión a los consumidores con respecto a las marcas inscritas al acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, y el riesgo de confusión que se generaría a los consumidores que adquieran los productos de una y otra marca, quienes podrían asociarla de manera directa como provenientes del mismo origen empresarial, razón por el cual debe negarse la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada **“Tesoro del Pacífico Light (diseño)”**, en clase 29 Internacional.

Por las consideraciones expuestas y citas normativas indicadas, este Tribunal resuelve que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, representante de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas treinta y cinco minutos con veinticinco segundos del veintinueve de febrero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, al considerar que transgrede el artículo 8 incisos a) y b) y

artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto el objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, representante de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas treinta y cinco minutos con veinticinco segundos del veintinueve de febrero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que el Registro, proceda al rechazo de la solicitud de la marca de fábrica y comercio **“Tesoro del Pacífico Light (diseño)” en clase 29 Internacional**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora