

## **RESOLUCION DE PREVENCIÓN**

**Expediente No. 2012-0230-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de comercio “St. Peter TILAPIA (DISEÑO)”**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2011-11646)**

**AQUACORPORACIÓN INTERNACIONAL S.A., Apelante**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 1147-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas con quince minutos del trece de noviembre de dos mil doce.***

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Anaclara Vargas Rodríguez**, mayor, soltera, Abogada, vecino de Santo Domingo de Heredia, titular de la cédula de identidad número 1-1194-0133, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Aquacorporación Internacional S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y cuatro minutos y veintiún segundos del veintiuno de febrero de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de noviembre de 2011, la Licenciada **Anaclara Vargas Rodríguez**, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó la inscripción de la marca de comercio **“St. Peter TILAPIA (DISEÑO)”**, en la clase 29 internacional, para proteger y distinguir: *“carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”*.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las nueve horas con treinta y cuatro minutos y veintiún segundos del 21 de febrero de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 7 inciso j) y su párrafo final, así como el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, por encontrarse inscrita la marca de fábrica “**ST. PETER’S FISH El sabor del buen pescado (DISEÑO)**”, y por existir similitud gráfica, fonética e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, ya que ambas marcas protegen productos idénticos y relacionados en la misma clase 29 de la Clasificación Internacional.

**TERCERO.** Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 27 de febrero de 2012, la Licenciada Anaclara Vargas Rodríguez, en representación de la empresa **Aquacorporación Internacional S.A.**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, expresando agravios.

**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, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Ortiz Mora; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

**ÚNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**ST. PETER’S FISH El sabor del buen pescado (DISEÑO)**”, bajo el acta de registro número 147947, desde el 14 de junio de 2004 y hasta el 14 de junio de 2014, para proteger y distinguir: “*pescado*”, en Clase 29 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **Consultores Financieros Cofin (Fiduciaria) S.A.** (Ver folios 79 y 80)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Nuestro sistema es conocido como atributivo (ver Voto No. 36-2006, dictado por este Tribunal), donde no solamente se realiza una verificación laxa de carácter intrínseco de los signos solicitados, de manera que se judicialice la verificación y viabilidad jurídica de los signos solicitados frente a los derechos marcarios de los terceros, sean estos, inscritos, en uso, o de carácter notorio. De modo que, nuestro sistema atributivo si bien se decanta en primera instancia por la protección del uso del uso efectivo de un signo en el mercado por encima de la solicitud pura y simple; lo cierto es que participa del sistema de seguridad jurídica preventiva del que forman parte el resto de los Registros que conforman el Registro Nacional; es decir, que ante la exigencia de una verificación tanto intrínseca como extrínseca (derechos de terceros) de los signos solicitados, se inscribirán solo aquellos signos que no violen los parámetros o criterios técnicos, y para que una marca u otro signo distintivo no viole principios protegidos de forma supra individual (por encima de los intereses individuales de los productores), sea el interés del consumidor (marcas atributivas, engañosas o descriptivas, etc.), valores como la moral; y la protección de símbolos propios de la identificación del estado; y por otro lado los intereses de los otros signos que siendo de terceros son protegidos por estar inscritos, por estar en uso o porque su uso llegó a niveles de notoriedad tal, que no requiere de procedimientos formales publicitarios para obtener la protección del Estado; evitando la judicialización del sistema, esto es dejando para la decisión de un Juez jurisdiccional, un eventual conflicto entre productores ante signos

similares o idénticos.

Es así, que si el calificador determina una violación tanto intrínseca como por derechos de terceros, debe por principio de legalidad conforme al artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos indicarlo, no siendo procedente la publicación del edicto; debe entenderse que el edicto debe publicarse a la espera o no de una oposición de los interesados como forma de validar la solicitud de un signo, no es propio de nuestro sistema preventivo, sino de otros sistemas de mera calificación intrínseca.

Si bien es cierto, el Juez debe valorar las condiciones del sector pertinente donde se hará eficaz el uso del signo solicitado, lo que podrá excepcionar en algunas ocasiones las reglas del cotejo marcario, no quiere decir que tal parámetro de excepción sea aplicable a signos que estén relacionados –como en este caso– a los mismos productos y con un grado de similitud gráfica, fonética e ideológica, idénticos, lo cual a todas luces, no permite margen alguno de interpretación que haga pensar que la confusión al consumidor sea tan evidente como la cercanía de similitud de los signos cotejados.

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción del signo solicitado tanto por cuestiones intrínsecas como por derechos de terceros, fundamentándose en los artículos 7 inciso j) y su párrafo final, y 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Por un lado, en lo que atañe al rechazo por cuestiones intrínsecas avala este Tribunal el criterio del Registro por cuanto el signo solicitado contiene el término “TILAPIA” y la lista de productos a proteger y distinguir hace referencia a: *“carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”*, con lo cual se infringe la norma citada.

En lo que respecta a los derechos de terceros por encontrarse inscrita la marca de fábrica **“ST. PETER’S FISH El sabor del buen pescado (DISEÑO)”**, a nombre de la empresa **Consultores Cofin (Fiduciaria) S.A.** y darse similitud gráfica, fonética e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores, ya que no existe distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, y por cuanto el signo solicitado protegería, en la misma clase 29, productos idénticos y relacionados con los que protege la marca inscrita.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos, productos o servicios puedan causar confusión al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, **dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.**

Este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada **“St. Peter TILAPIA (DISEÑO)”**, guarda semejanza gráfica, fonética e ideológica, con la inscrita.

En cuanto al cotejo gráfico, nótese que la parte denominativa predominante y asimismo

figurativa de ambas marcas es muy similar casi idéntica, “



” vs



“ El sabor del buen pescado! ”, diferenciándose una de la otra únicamente por la letra “S” al final de la marca inscrita, diferencia que no es capaz de aportar distintividad a las marcas enfrentadas. A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel fonético, toda vez que la pronunciación de las marcas que nos ocupan, es casi idéntica.

Desde el punto de vista ideológico, el resultado del cotejo es el mismo, sea la presencia de similitud entre ambos signos; como se menciona líneas arriba, ya que la marca solicitada, traducida del inglés al español significa “SAN PEDRO”, al igual que la inscrita, lo que hace que ambas evoquen la misma idea en la mente de los consumidores.

Debe tenerse en cuenta que a la hora de realizar el cotejo de las marcas, por mandato del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dársele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.

Por lo dicho, se evidencia que efectivamente existe similitud entre los signos cotejados y la misma es capaz de inducir a error a los consumidores y, conforme la normativa marcaria no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos que uno y otro protejan y distingan sean iguales o relacionados. En cuanto a este último aspecto señalado, de la igualdad o relación de los productos, entre los amparados por la marca solicitada y los que protege la marca inscrita, valga decir en la misma clase de la nomenclatura internacional, existe una evidente identidad y relación que puede llevar al consumidor promedio a confundirse en su acto de consumo, al asociar los productos de una con los de la otra.

Por lo señalado, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, deben protegerse las marcas ya registradas en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: “(...) Al protegerse un signo

*registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediano de los productos o servicios que consume. (...)*". (Lobato, Manuel, **"Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas"**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

Analizadas los agravios dados por la empresa recurrente en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, al señalar que resulta claro que la voluntad del apelante es manifiestamente a favor de la continuación de los trámites de inscripción de la marca que nos ocupa, razón por la cual el día 11 de enero de 2012, contestó la prevención realizada por el Registro solicitando se suspenda la tramitación de la inscripción de la marca, por cuanto su representada es fideicomitente del Fideicomiso Aquacorporación Internacional S.A.-Terrapez, S.A.-Cuscatlán-Dos mil siete, en el que el Fiduciario Custodio es Consultores Financieros COFIN, S.A., la cual es propietaria de la marca inscrita, por lo que se ha solicitado la licencia y autorización para el presente proceso de inscripción, los mismos no son compartidos por este Tribunal, compartiendo lo resuelto por el Órgano a quo en la resolución recurrida, al establecer que:

*"(...) Atendiendo la solicitud de suspensión del signo marcario, este Registro verifica en los asientos del signo en el Sistema si desde el 11 de enero del 2012 en que la solicitante manifestó que "se ha solicitado la licencia y autorización para el presente proceso de inscripción" exista trámite alguno que refiera a dicha gestión, sin embargo, a la fecha de emisión de la presente resolución no existe trámite alguno en el Registro N. 147947 en Clase 29 internacional, cuyo titular es CONSULTORES FINANCIEROS COFIN SOCIEDAD ANONIMA, razón por la cual este Registro se encuentra imposibilitado de suspender el trámite de la solicitud del signo marcario, así requerido por la solicitante. (...)"*

De lo anterior se desprende que la gestión de suspensión solicitada por el recurrente, si fue debidamente resuelta por el Registro a quo, y asimismo avala este Tribunal lo establecido por el Órgano a quo al señalar que lleva razón la recurrente en cuanto a que la Directriz DRPI-01-

2012, emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial no resulta aplicable pues su solicitud fue presentada con anterioridad a la publicación de la misma, sin embargo ello no significa tampoco que resulta procedente el suspenso del trámite de la marca, ya que además de no existir en forma expresa dicha figura –pero que al amparo del artículo 66 del Reglamento a la Ley de Marcas– se busca implementar en la práctica registral el suspenso, el mismo procede cuando pueda con certeza verse en la necesidad de requerir de otro trámite para poder continuar en el que tramita, y no por la simple solicitud del usuario, pues ello genera incertidumbre jurídica y además un sin número de expedientes paralizados sin fundamento jurídico para ello, o en algunos casos por causas atribuibles únicamente al usuario y que no resultan ser de competencia de este Registro, por lo que ante ello, no solo el tiempo que requiera su representada para “negociar” con la propietaria registral de la marca sobre la cual recayó la objeción de fondo hecha por este Registro son de su responsabilidad y no atribuibles al Registro, no habiendo causa justa que justifique la suspensión del trámite de la marca más que la simple solicitud de la recurrente a causa de acciones privadas de su representada; sino que además no existió para éste ni para este Tribunal motivo alguno de peso que justifique suspender el trámite de inscripción de la marca solicitada, por resultar además lo cierto del caso que dicho signo contraviene lo dispuesto por los artículo 7 inciso j) y su párrafo final y 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas de los artículos 7 inciso j) y su párrafo final y 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, resultan aplicables en este caso, tal y como se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Anaclara Vargas Rodríguez**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Aquacorporación Internacional, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y cuatro minutos y veintiún segundos del veintiuno de febrero de dos mil doce, la cual



se confirma.

**CUARTO. 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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Anaclara Vargas Rodríguez**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Aquacorporación Internacional, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y cuatro minutos y veintiún segundos del veintiuno de febrero de dos mil doce, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca propuesta. 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 Suarez Baltodano*

*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.**