

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0438-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo TESORO DEL PACÍFICO

Marcas y otros signos

Central American Brands Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 213-2012)

VOTO N° 1287-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Sara Sáenz Umaña, mayor, abogada, vecina de Alajuela, titular de la cédula de identidad número dos-cuatrocientos noventa y seis-trescientos diez, en su condición de apoderada general de la empresa Central American Brands Inc., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta minutos, diez segundos del dieciséis de abril de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha doce de enero de dos mil doce, la Licenciada Sáenz Umaña, representando a la empresa Central American Brands Inc., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **TESORO DEL PACÍFICO** en la clase 29 de la nomenclatura internacional, para distinguir atunes y sardinas.

SEGUNDO. Que por resolución de las catorce horas, cincuenta minutos, diez segundos del dieciséis de abril de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha veinte de abril de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suarez Baltodano; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas a nombre de Compañía Enlatadora Nacional S.A.:

- 1-  , de fábrica, registro N° 111965, vigente hasta el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, para distinguir en clase 29 de la nomenclatura internacional atún en agua (folios 49 a 51).



- 2- , de fábrica y comercio, registro N° 118031, vigente hasta el veintiuno de diciembre de dos mil diecinueve, para distinguir en clase 29 de la nomenclatura internacional atún y pejibaye (folios 52 a 54).



- 3- , de fábrica, registro N° 118022, vigente hasta el veintiuno de diciembre de dos mil diecinueve, para distinguir en clase 29 de la nomenclatura internacional atún con vegetales (folios 55 a 57).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre las marcas inscritas y el signo solicitado, además de identidad y relación en los productos, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que las palabras TESORO y MAR son de uso común y por lo tanto no pueden ser apropiadas a través de un registro marcario, sino que lo protegido es el conjunto del signo inscrito, que la solicitante ya tiene inscrita una marca TESORO DEL PESCADOR, que incluye la palabra

TESORO, y qué éstas han coexistido sin problema, que las marcas son distintas por su escritura y diseño, por lo tanto son gráfica y fonéticamente distintas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Analizado el presente asunto considera este Tribunal ha de confirmarse la resolución final venida en alzada. Desde un punto de vista puramente intrínseco, los signos registrables pueden ser agrupados según su naturaleza en evocativos o sugestivos, arbitrarios y de fantasía. Los evocativos o sugestivos son aquellos que, sin definir o caracterizar directamente al producto o servicio, lo traen a la memoria o imaginación del consumidor en forma insinuada o indirecta. Los arbitrarios son aquellos que, teniendo una significación comúnmente conocida o aceptada, se utilizan para distinguir productos o servicios que no tienen ninguna relación con ésta. Los de fantasía son signos que, sin existir previamente, son creados al efecto de convertirse en marcas para determinados productos o servicios. Así, cuando el Estado, a través del Registro de la Propiedad Industrial, otorga una marca, da un derecho de exclusiva al titular sobre el elemento concentrador de la aptitud distintiva, sea éste evocativo, arbitrario o de fantasía, y referido a un listado específico de productos y/o servicios, todo dentro del marco del principio de especialidad que rige al tema, inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J. Por ende, tenemos que la palabra TESORO, común en los signos bajo cotejo, es ubicable dentro de la categoría de los signos arbitrarios, ya que, teniendo un significado normalmente entendible por los consumidores, éste no tiene relación con el producto «atún», por lo tanto, no puede acogerse el argumento planteado, de que solo se otorga el derecho de exclusiva sobre el conjunto en general, ya que muchas veces dicho conjunto contiene elementos que, respecto del producto o servicios, resultan ser genéricos o descriptivos, pero son aceptados bajo la condición de que exista algún elemento que otorgue la aptitud distintiva al conjunto, sin que sobre ellos se otorgue el derecho, artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas).

Entonces, tenemos que en las marcas inscritas el elemento concentrador de la aptitud distintiva dentro de las etiquetas lo es la frase TESORO DEL MAR, y en dicho sentido comparte con el signo solicitado, TESORO DEL PACÍFICO, el uso de la palabra TESORO, lo cual crea similitud en los campos gráfico y fonético. A nivel ideológico encontramos más bien identidad, ya que ambos signos traen a la mente del consumidor la idea de un tesoro perteneciente a un océano. Además, la jurisprudencia de este Tribunal ha indicado que, cuando una marca inscrita posee un alto grado de aptitud distintiva, por poseer, por ejemplo, un diseño, como en el caso bajo estudio, dificulta aún más que puedan ingresar al registro signos posteriores que resulten ser más débiles por su sencillez, ver en dicho sentido los Votos 408 y 469 de 2008, 1047, 1054, 1074, 1254, 1424 y 1425 de 2009, 025 y 153 de 2010, 283, 401, 583, 590, 718, 984 y 1234 de 2011, y 440 de 2012.

Respecto de la cercanía en los productos, la doctrina ha determinado que:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.**

En el presente asunto los productos son en un caso idénticos, atunes, y en otro altamente relacionados, sardinas, por lo tanto, no puede aplicarse a lo solicitado el principio de especialidad de frente a las marcas inscritas. Todo lo cual impide que el registro pedido en virtud de lo establecido por el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas, que indica:

“Artículo 8- Marcas inadmisibles por derechos de terceros.

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. (...)” (subrayado nuestro).

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Sara Sáenz Umaña representando a la empresa Central American Brands Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta minutos, diez segundos del dieciséis de abril de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo TESORO DEL PACÍFICO. 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 Suarez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33