

## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

**Expediente N°: 2006-0133-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca: “TESORO DEL ATLÁNTICO [AZUL]”**

**Inversiones Jiqui Sociedad Anónima, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7690-04)**

### ***VOTO N° 333-2006***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del veinticinco de octubre de dos mil seis.**

**Recurso de Apelación** interpuesto por el señor **Cristian Jiménez Quirós**, mayor de edad, bínubo, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-460-686, en su calidad de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de la sociedad **Inversiones Jiqui Sociedad Anónima**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-085697, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con cuarenta y un minutos del once de marzo de dos mil cinco.

### **RESULTANDO**

**I.-** Que mediante escrito presentado el quince de octubre de dos mil cuatro, el señor Cristian Jiménez Quirós, en representación de la sociedad **Inversiones Jiqui Sociedad Anónima**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **“TESORO DEL ATLÁNTICO”**, modificada luego mediante escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil cinco, como **“TESORO DEL ATLÁNTICO AZUL”**, para proteger y distinguir: *“carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas, carnes y legumbres en conserva, seas y cocidas, aceites y grasas comestibles”*, todo en **Clase 29** de la clasificación internacional.

**II.-** Que por encontrarse inscrita bajo el registro número **131499**, entre otras inscripciones más, la marca **“TESORO DEL MAR”**, distinguiendo y protegiendo productos de la **Clase 29** para la que se propuso la marca solicitada, mediante resolución dictada a las doce horas con cuarenta y un minutos del once de marzo de dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: **“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de**

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

*febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), **SE RESUELVE:** Se declara sin lugar la solicitud presentada (...)*” (Las negritas son del original).

**III.-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de abril de dos mil cinco, el señor Cristian Jiménez Quirós, en representación de la sociedad **Inversiones Jiqui Sociedad Anónima**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el veintidós de febrero de dos mil seis sustanció ese recurso.

**IV.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Martínez Rodríguez y,**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER.** Este Tribunal requirió, para mejor proveer, la prueba documental relacionada en la resolución dictada a las catorce horas del veintiocho julio de dos mil seis, la cual ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y es la que consta a folios 30 y 31 del expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto en este asunto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **“TESORO DEL MAR (Diseño)”**, bajo el registro número **131449**, perteneciente a la sociedad **Compañía Enlatadora Nacional Sociedad Anónima**, en **Clase 29** del nomenclátor internacional (ver folio 30). Por otra parte, no se advierten hechos, útiles para la resolución del caso bajo examen, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. CAUSAL INVOCADA POR EL REGISTRO PARA NEGAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN, E IMPROCEDENCIA DE LOS AGRAVIOS.** El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**TESORO DEL ATLÁNTICO**”, modificada luego como “**TESORO DEL ATLÁNTICO AZUL**”, en **Clase 29** de la clasificación internacional, los literales a) y b) del artículo 8º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000), en adelante Ley de Marcas, que a la letra dicen:

*“ **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 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.*
- “b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior.”*

Para arribar a esa decisión, el citado Registro tomó en consideración que ya se encontraba inscrita la marca de fábrica “**TESORO DEL MAR (Diseño)**”, bajo el registro número **131449**, distinguiendo y protegiendo productos de la misma **Clase 29** del nomenclátor, por lo que en criterio de dicho órgano, la eventual inscripción de la marca solicitada, podría conculcar los derechos de la empresa titular de la citada marca ya inscrita. El representante de la solicitante argumentó, en defensa de los intereses de ésta, que las marcas contrapuestas no son idénticas o similares, porque la solicitada debe ser calificada en función de los vocablos “Atlántico” y “Azul”, que la hacen novedosa y capaz de coexistir con las que se le oponen; y que la marca solicitada no afecta derechos de terceros, ni induce a error al consumidor, porque cuenta con suficientes elementos de novedad, que la identifican e individualizan. Esa disparidad de criterios, desde luego, obliga a realizar el **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, con el propósito de esclarecer si es cierta la existencia de alguna similitud entre las marcas, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley de Marcas, y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J, del 20 de febrero de 2002), en adelante el Reglamento de la Ley de Marcas.

Para tales efectos, recuérdese que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucassee, definen cada una de estas marcas de la siguiente manera: *"Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas."* (**Derecho de Marcas**. Ediciones La Rocca. Buenos Aires. 2000, pp.48-49). Dicho esto, debe partirse, preliminarmente, de que la marca inscrita se trata de una marca "mixta", y de que la solicitada es una marca "denominativa", esto es, compuesta sólo por letras que forman palabras.

Ahora bien, tanto en uno como otro caso, debe identificarse cuál es el elemento preponderante, o **factor tópico**, de las marcas contrapuestas, porque la "pauta del acusado relieve del elemento dominante" constituye un factor a tomar en cuenta a la hora de comparar dos signos distintivos para determinar así la existencia o no de similitudes o semejanzas entre uno y otro. Sobre el particular, se dice que *"Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja (y también mixta diría este Tribunal) con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público"* (Fernández-Nóvoa, Carlos, **Tratado sobre Derecho de Marcas**, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232). Dicho de otra manera, el vocablo dominante es aquél que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad, y que viene a ser precisamente el que tiene mayor fuerza distintiva.

Si la marca inscrita se denomina "**TESORO DEL MAR (Diseño)**", no hay duda que el componente con mayor fuerza distintiva lo viene a ser la palabra "**TESORO**", por encontrarse en una primera posición, entrando así a jugar el "factor tópico", entendiéndose como tal el

predominio del vocablo situado en primer lugar dentro del conjunto de palabras que integran la correspondiente marca, que en el caso de marras coincide totalmente con la primera palabra del signo distintivo que se pretende inscribir, “**TESORO DEL ATLÁNTICO [AZUL]**”, palabra que viene a ser también, respecto de ésta, su elemento preponderante, coligiéndose de esto “...que cuando el vocablo que por una u otra causa posea fortaleza distintiva figura en la marca posterior, deberá concluirse que esta marca es semejante a la marca prioritaria que contiene el vocablo dotado de una intensa fuerza distintiva.” (ibidem, p. 233). Y es sobre esta base que debe realizarse el *cotejo marcario*.

Así las cosas, desde un punto de vista gráfico, ambas marcas acaban siendo similares, pues aunque son distintos los aditamentos o predicados de las marcas contrapuestas (“...DEL MAR” en el caso de la inscrita; “...DEL ATLÁNTICO [AZUL]” en el caso de la solicitada), el factor tópico de ambas es el mismo, sea la palabra “TESORO”, ocurriendo que es sobre la base de esa coincidencia (y no de las diferencias, tal como lo hizo el apelante), conforme a la especialidad de esta materia, que debe efectuar la comparación, resultando de ésta la igualdad ortográfica de tales signos. Desde un punto de vista fonético, las marcas bajo examen se pronuncian también de manera igual, y desde un punto de vista ideológico, ambas marcas llegan a tener un idéntico significado conceptual, pues si conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (22ª edición, 2001), “tesoro” significa “Cantidad de dinero, valores u objetos preciosos, reunida y guardada. [...] Persona o cosa, o conjunto o suma de cosas, de mucho precio o muy dignas de estimación...”, es evidente que tanto una como la otra marca, aluden y evocan a productos provenientes del mar, que pueden ser muy apreciados, de lo que resulta la similitud conceptual de las dos marcas examinadas.

Consecuentemente, no pueden ser de recibo los agravios formulados por el apelante, en el sentido de que las marcas contrapuestas no son idénticas o similares, porque la solicitada debe ser calificada en función de los vocablos “Atlántico” y “azul”, que la hacen novedosa y capaz de coexistir con las que se le oponen; y que la marca solicitada no afecta derechos de terceros, ni induce a error al consumidor, porque cuenta con suficientes elementos de novedad, que la identifican e individualizan, por lo que conforme a lo analizado, esas manifestaciones no son aceptables, porque al contrario del parecer del impugnante, las similitudes entre tales signos, resultantes del cotejo marcario que antecede, permiten concluir que la eventual inscripción de la

marca pretendida, podría aparejar al público consumidor alguna suerte de *riesgo de confusión*, pues los productos amparados por ambas marcas tendrían una misma naturaleza alimenticia y circularían en un mismo mercado, por lo que podría haber una similitud real para el consumidor, quien podría confundirse acerca de un mismo origen empresarial de tales productos, que es lo que justamente se pretende evitar con las prohibiciones contenidas en el numeral 8º de la Ley de Marcas ya citada.

Por eso, aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, que a la letra dice así:

**Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza.** Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) 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.

este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, resultaría improcedente su coexistencia registral, amén de las consideraciones recién expuestas, también porque ambas marcas estarían distinguiendo y protegiendo productos de una misma clase del nomenclátor

internacional, lo que permite sostener que podría darse una evidente conexión competitiva entre tales marcas, pudiéndose ver conculcados los derechos de la empresa Compañía Enlatadora Nacional Sociedad Anónima, derivados de la inscripción de su marca **“TESORO DEL MAR (Diseño)”**. Así, de permitirse la inscripción de la marca **“TESORO DEL ATLÁNTICO”**, con ello se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º, incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, por cuanto muestra una similitud con la ya inscrita, que impide su coexistencia.

**CUARTO. EN CUANTO A LA MODIFICACIÓN DE LA MARCA SOLICITADA.** En el escrito inicial de la solicitud, el señor Cristian Jiménez Quirós, en representación de la sociedad **Inversiones Jiqui Sociedad Anónima**, gestionó la inscripción de la marca de fábrica **“TESORO DEL ATLÁNTICO”**, que ante objeciones formuladas por el Registro, mediante el escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil cinco, pretendió modificar luego como **“TESORO DEL ATLÁNTICO AZUL”**. Ahora bien, aunque en la resolución apelada el **a quo** invocó la norma que impide hacer una modificación esencial de una marca solicitada originalmente, y ciertamente aludió a ello en el considerando Segundo, en realidad esa resolución no cuenta con el debido análisis de tal circunstancia. Sin embargo, por razones de economía procesal, ocurre que esa omisión no es óbice para que este Tribunal estime como improcedente el rechazo efectuado por el Registro de la modificación de la marca solicitada, y pretendida por el apelante, porque a resumidas cuentas no se trata de la variación de un elemento principal o fundamental del signo solicitado de manera original. Aun así, aunque sea viable, pues, en este caso en particular, la adición del vocablo **“AZUL”** a la marca solicitada, al signo **“TESORO DEL ATLÁNTICO AZUL”** se le deben endilgar los mismos motivos de rechazo ya analizados en párrafos precedentes, por cuanto el aditamento **“AZUL”**, que se refiere al predicado y no al factor tópico de la marca, no determina su distintividad, ni hace posible su coexistencia con la marca que le fue opuesta.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Al concluirse que el signo que se pretende registrar, es similar a otro inscrito previamente, y por cuanto las similitudes entre uno y otros conllevan a un eventual riesgo de confusión, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la sociedad **Inversiones Jiqui Sociedad Anónima**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con cuarenta y un minutos del once de marzo de dos mil cinco, la cual, en lo apelado, se confirma.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**SEXTO. 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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

### ***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por la sociedad Inversiones Jiqui Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con cuarenta y un minutos del once de marzo de dos mil cinco, la cual, en lo apelado, se confirma. 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.**

***Licda. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. Edwin Martínez Rodríguez***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***