



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0692-TRA-PI

Oposición a inscripción marca de fábrica y comercio “LILA”

Molinos de Río de la Plata, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 6145-01)

Marcas y otros signos

VOTO No 068 -2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta minutos del veintiocho de enero del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, divorciado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa, vecino de San José, en su condición de apoderado especial, de la sociedad Molinos **RIO DE LA PLATA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cero minutos, veintisiete segundos del dieciséis de julio del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Marvin Barrantes Campos presentó, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa ESPARRAGOS DE COTO BRUS SOCIEDAD ANÓNIMA, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciséis de agosto del dos mil uno, la inscripción de la marca de fábrica y comercio

“LILA”



en clase 29 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas, encurtidos.

SEGUNDO: Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días diecinueve, veinte y veintiuno de noviembre del dos mil uno, en las Gacetas números doscientos veintidós, doscientos veintitrés y doscientos veinticuatro, y dentro del plazo conferido, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición mencionadas, formuló en fecha dieciocho de enero del dos mil dos, oposición al registro de la marca de fábrica y comercio “LILA” en clase 29 de la nomenclatura internacional, presentada por la empresa **ESPARRAGOS DE COTO BRUS SOCIEDAD ANÓNIMA**.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, cero minutos, veintisiete segundos, del dieciséis de julio del dos mil ocho, dispuso: (...) *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “LILA”, en clase 29 internacional, presentada por Marvin Barrantes Campos, en representación de **ESPARRAGOS DE COTO BRUS S.A.**, la cual se acoge (...)*”.

CUARTO: Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la condición y calidades indicadas, mediante escrito presentado el dieciocho de agosto del dos mil dos, interpuso recurso de apelación, siendo, que la Subdirección del Registro **a quo**, mediante resolución de las doce horas veinticinco minutos cincuenta y siete segundos del veintiocho de agosto del dos mil ocho, admitió el referido recurso.

QUINTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado defectos u omisiones que pudiera haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieran provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se aprueban los hechos que como probados indica la resolución apelada, agregando que los mismos por su orden constan a folios cuarenta y cinco a cuarenta y ocho y setenta y uno al setenta y dos del expediente.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO: EN CUANTO AL FONDO: SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“LILA”**, en clase 29 internacional, presentada por Marvin Barrantes Campos, en representación de la empresa **ESPARRAGOS DE COTO BRUS S.A.**, acogiendo la solicitud de la marca, fundamentándose para ello, en que los signos en conflicto gozan de aptitud distintiva, sin que se genere la posibilidad de crear confusión al público consumidor, ya que el distintivo solicitado es capaz de diferenciar efectivamente los productos que protege de los de sus competidores, lo que permite la coexistencia registral de las mismas.

Por su parte, el representante de la empresa apelante destacó en su escrito de expresión de agravios, que entre la marca solicitada **“LILA”** y la de su representada **“LIRA”** existe una similitud gráfica, fonética e ideológica, indicando además, que el permitir el registro de la marca **“LILA”** indudablemente inducirá a error al consumidor, ya que estará frente a productos idénticos, y los



mismos se distribuirán en los mismos canales de comercialización para ser adquiridos por el público consumidor, por lo que señala que la marca solicitada no puede coexistir registralmente.

CUARTO: Analizado lo anterior, este Tribunal no comparte el criterio vertido por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, cuando establece que la marca de fábrica y comercio solicitada “**LILA**” se diferencia con claridad desde el punto de visual, fonético e ideológico, de la marca inscrita “**LIRA**”, así como de los productos que protegen, advirtiendo que gráficamente la única diferencia sustancial entre la marca inscrita y la solicitada lo es la letra “**L**” del signo pretendido (Ver folios 54 a 55), ello, por cuanto este Tribunal considera que enfrentados los signos distintivos, **se encuentra una similitud gráfica y fonética**, ocurriendo, que la expresión verbal de los términos **LILA** y **LIRA** tienen una pronunciación similar, y consecuentemente, una similitud en los productos protegidos, situación, que queda reflejada en la siguiente comparación:

MARCA INSCRITA	MARCA QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
LIRA	LILA
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA
Clase 29: carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas, encurtidos	Clase 29: carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas y encurtidos.

Precisamente, es esa similitud en sí lo que impide su registro, y además, que dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos iguales a los identificados por la marca que se encuentra inscrita.



En el nivel ideológico, si bien es cierto, ambos resultan ser diferentes, tal y como lo señala el Registro **a quo**, este no es relevante para el consumidor promedio costarricense, siendo, que en el caso bajo examen lo que impera es la similitud gráfica y fonética, que es la que va a provocar la posible confusión entre los consumidores.

Así, analizados en forma global y conjunta ambos signos marcarios, puede precisarse que el signo **“LILA”** que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas, pues pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional; tal circunstancia podría llegar a producir un riesgo de confusión indirecta, ya que puede suceder que el adquirente de los productos les atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador, dándose también un riesgo de confusión directa, por cuanto el consumidor puede creer como primera impresión, que se trata del mismo producto.

En el caso de autos, al tratarse del mismo tipo de productos, **“alimentos”** que distingue la marca inscrita, como los que designa la marca solicitada, existe la posibilidad de que pueda coincidir su exposición en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, lo que también podría provocar, eventualmente, que el consumidor estime que los productos comercializados bajo esos signos, tengan un origen común, por lo que este Tribunal comparte lo manifestado por el apelante, cuando dice: *“Permitir un registro como el de ‘LILA’ evidentemente inducirá a error al consumidor, ya que estamos ante productos idénticos, y los mismos canales de comercialización para ser adquiridos por el público consumidor”*.

Al respecto, el artículo 1 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaria es: *“...proteger efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así*



como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores”, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor. En este sentido, la doctrina señala que:

“ Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume. De este modo, si no existe dicho riesgo de confusión mediato sobre el origen empresarial, no existe un riesgo de asociación y pueden convivir las marcas en conflicto. ” (LOBATO (Manuel) Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, página 288)

QUINTO: De conformidad con los artículos 8 inciso a) y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 incisos c) y e) de su Reglamento, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, 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; lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor de confusiones o eventuales engaños. Ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada conforme al artículo 25 de la Ley de Marcas le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos (artículo 24 inciso f) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, tener por configurada la prohibición relativa de registro del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas citada. De esta manera, no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que persigue la normativa marcaría y a su vez, restringiría



indebidamente el derecho exclusivo de que goza la empresa **MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A.** como titular de la marca registrada “**LIRA**”, en clase 29 de la nomenclatura internacional.

Así las cosas, al existir la posibilidad de un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas, en razón de la similitud tanto gráfica como fonética que presenta la marca solicitada frente a la marca inscrita, este Tribunal concuerda con los argumentos presentados por el representante, en lo referente a la similitud gráfica y fonética y en lo correspondiente a la identidad de los productos de las marcas en cuestión, de ahí, que este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cero minutos, veintisiete segundos del dieciséis de julio del dos mil ocho, la que en este acto se revoca.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE: Con fundamento en las consideraciones anteriores, citas legales y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cero minutos, veintisiete segundos del dieciséis de julio del dos mil ocho, la que en este acto se revoca

SÉTIMO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, citas legales y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cero minutos, veintisiete segundos del dieciséis de julio del dos mil ocho, la que en este acto se revoca. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Pedro Suárez Baltodano

Descriptores

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TE. Marca Registrada o usada por un tercero

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.41.33



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO
