



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0691-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 6144-01)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No 069-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas 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 y cuatro, vecino de San José, en su condición de apoderado especial, de la sociedad **MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Argentina, domiciliada en Paseo Colon 746 (1323) Buenos Aires, Argentina, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta minutos, dieciséis segundos del dieciséis de julio del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, con fecha el dieciséis de agosto del dos mil uno, el señor **Marvin Barrantes Campos** presentó, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **ESPÁRRAGOS DE COTO BRUS SOCIEDAD ANÓNIMA**, la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “LILA”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir:



café, te , cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café, pastelería y confitería, helados comestibles, miel jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo.

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 30** de la nomenclatura internacional, presentada por la empresa **ESPÁRRAGOS DE COTO BRUS SOCIEDAD ANÓNIMA.**

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, cincuenta minutos, dieciséis 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 30 internacional, presentada por Marvin Barrantes Campos, en representación de **ESPÁRRAGOS 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 trece de agosto del dos mil dos, interpuso recurso de apelación, siendo, que la Subdirección del Registro **a quo**, mediante resolución de las doce horas trece minutos treinta 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 Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se aprueban los hechos que como probados indica la resolución apelada, agregando que los mismos constan a folio cincuenta y tres 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. 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 30 internacional, presentada por Marvin Barrantes Campos, en representación de la empresa **ESPÁRRAGOS DE COTO BRUS S.A.**, acogiendo la solicitud de la marca, fundamentándose para ello, en que los signos en conflicto gozan de aptitud distintiva suficiente entre ellos, no existiendo entre ellos similitud gráfica, ni fonética y mucho menos ideológica, 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, además estableció el Registro que la oponente no manifestó expresamente que la marca de su propiedad sea una marca notoria y tampoco aportó a los autos material probatorio alguno que compruebe el amplio reconocimiento del que según su decir goza su marca, razón por la cual no se aplicó la protección que establece el artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



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” la única diferencia es una letra por lo que existe similitud gramatical, y los productos son de la misma naturaleza, y los mismos se distribuirían en los mismos canales de comercialización, para ser adquiridos por el público consumidor, indicando además, que estamos frente a una identidad gráfica, fonética e ideológica, considerando que permitir la inscripción de la marca solicitada causaría desvío de clientela.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado lo anterior, este Tribunal comparte el criterio vertido por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, cuando establece que: “... si se observan la mayoría de los productos que específicamente protege o ampara la marca inscrita con respecto a los que protegerá la marca solicitada, se determina que no existe mayor relación entre los mismos, pues si bien es cierto que se trata de productos alimenticios, los mismos no son de la misma naturaleza, no suelen compartir los canales de distribución, y aunque ciertamente podrían ponerse a disposición del público en un mismo establecimiento comercial, lo cierto es que suelen ubicarse en sectores distintos, por lo que el consumidor no suele asociar los unos con los otros...”. Es criterio de este Tribunal que los productos de la marca solicitada como los de la inscrita, al encontrarse en clases diferentes y no estar relacionados entre sí, pueden coexistir registralmente, así como en el mercado, sin crear ningún tipo de confusión al público consumidor, **exceptuando únicamente en cuanto a la “mayonesa” que protege la marca inscrita versus “mostaza y salsas” que protegería la marca solicitada**, donde sí podría darse riesgo de confusión para el público consumidor, 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: aceites y grasas comestibles, carnes, pescados, legumbres y frutas en general, secas, en conservas y conservadas, <u>mayonesas</u> .	Clase 30: café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café, pastelería y confitería, helados comestibles, miel jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, <u>mostaza</u> , pimienta, vinagre, <u>salsas</u> , especias, hielo.
--	---

Así,

analizados en forma global y conjunta ambos signos marcarios, puede precisarse que el signo “LILA” que pretende registrarse cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que disminuye la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas, pues pertenecen a clases de la nomenclatura internacional y no están directamente relacionados, salvo la excepción que se dirá.

QUINTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSION Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. En relación con el riesgo de confusión en el ámbito marcario, el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que resalta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes haciendo así surgir el riesgo de confusión, que es precisamente lo que normativa marcaria pretende evitar.

En ese sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor; o a la coincidencia de vocablos en su conjunto.

En lo de interés al caso particular, dicho artículo en su inciso e) dispone: “*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: (...) 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;...”. Las reglas ahí establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar para los bienes o servicios idénticos o similares a los registrados para su marca, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión (artículo 25 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas).

El inciso e) del citado artículo en relación con el artículo 25 de la Ley de Marcas, y además, el artículo 16.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC”, que establece: *“En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión.”*, refieren al principio de especialidad en derecho marcario. Este principio debe ser entendido como el que rige el registro de los signos distintivos, según el cual, un signo distintivo solo se confiere para proteger exclusivamente los productos o servicios del correspondiente registro, siendo excepción, en casos de oposición, las marcas que distinguen productos o servicios relacionados, incluso en clases diferentes a la del registro, o cuando se aduce la notoriedad que caracterice a un signo distintivo del opositor.

Este principio, como lo establecen los artículos citados, además del 8 de la Ley, es aceptado por nuestra legislación, siendo coincidentes en enunciar que, la prohibición se refiere a signos que sean idénticos o similares, para los mismos productos o servicios u otros relacionados, de forma que puedan inducir al público a error, respecto a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero. Así, bajo tal principio, pueden registrarse signos idénticos o similares, pero siempre que amparen productos o servicios diferentes o no relacionados y, siempre y cuando, no conduzcan al público a error.



En el caso concreto, al estarse ante signos gráficamente similares en su denominación, no así en el plano fonético, pues el sonido de la letra “L” difiere bastante del sonido de la letra “R”, conformando una pronunciación distinta entre las marcas en conflicto “LILA vs LIRA”, para determinar la confundibilidad entre ellos, ha de considerarse al respecto el principio de especialidad, el cual es considerado característico del Derecho de signos distintivos ya que: “*La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión.* (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 153).

Partiendo de lo anterior, un mismo signo puede conformar derechos de marca independiente pertenecientes a distintos titulares siempre que cada una de estas marcas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios. En el caso concreto, con el signo solicitado “LILA” y la marca inscrita “LIRA”, se protegen y se pretenden distinguir productos que pertenecen al sector de alimentos, no obstante, se aprecia, disparidad entre los productos, los cuales si bien podrían venderse en un mismo local comercial, los productos se van a encontrar expuestos en secciones autónomas, en anaqueles distintos, no se presentan al público consumidor en forma coincidente. Como se ha manifestado, la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello estima este Tribunal que no existe probabilidad de que la confusión en el consumidor se concrete, **exceptuando este Tribunal únicamente en cuanto a “la mostaza y las salsas” que protegería la marca solicitada en relación con “las mayonesas” que protege la marca inscrita**, donde si podría darse riesgo de confusión para el público consumidor.



QUINTO. Consecuentemente, esta Instancia considera que los agravios esgrimidos por el representante de la empresa oponente, **MOLINOS RÍO DE LA PLATA SOCIEDAD ANÓNIMA**, no son de recibo, ni puede considerarse que con la denegatoria a la oposición interpuesta por dicha sociedad que consideró el Registro, se haya dejado sin la debida defensa y protección de los derechos que ostenta la empresa como titular de la marca “LIRA” en clase 29 de la Nomenclatura Internacional. En efecto, el signo que se solicita inscribir en el presente asunto pretende proteger y distinguir productos en clase 30 de la nomenclatura internacional, a saber, café, té cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo, y la marca inscrita distingue aceites y grasas comestibles, carnes, pescados, legumbres y frutas en general, secas, en conservas y conservadas, mayonesas, en clase 29. En este sentido, los productos que pretenden distinguirse con la marca “LILA”, considera este Tribunal, no pueden confundirse con los de la marca debidamente inscrita “LIRA”, ya que confrontados, puede concluirse que son diferentes, pertenecen a diferentes clases de la Nomenclatura Internacional y no pueden considerarse coincidentes en sus ingredientes, son aplicables a diferentes finalidades y entre ellos no puede establecerse conexidad. En este caso, las diferencias de productos que se pueden establecer, así como diferencias gráficas y fonéticas conllevan a estimar que pueden pacíficamente coexistir, pues en definitiva los productos que se amparan y pretenden distinguirse resultan opuestos en su naturaleza y fines, lo que conlleva a descartar la posibilidad de confusión en el consumidor que los solicite, ni se vislumbra posibilidad alguna que el consumidor pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de ambas marcas, ni tampoco que pueda ser inducido a error acerca de la procedencia empresarial de los productos. Haciendo este Tribunal la excepción **únicamente en cuanto “la mostaza y las salsas” que protegería la marca solicitada en relación con “las mayonesas” que protege la marca inscrita**, donde si podría darse riesgo de confusión para el público consumidor.



SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, puede concluirse, que entre el signo solicitado “LILA”, que pretende proteger y distinguir productos en clase 30 de la nomenclatura internacional, a saber, café, té cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo, y la marca inscrita “LIRA”, que protege y distingue aceites y grasas comestibles, carnes, pescados, legumbres y frutas en general, secas, en conservas y conservadas, mayonesas, en clase 29 de la nomenclatura internacional, de conformidad con el principio de especialidad que rige el derecho marcario, no se evidencia la posibilidad de un riesgo de confusión, a pesar de que los canales de distribución pudieran ser coincidentes, los productos que pretenden ampararse son dispares, pertenecen a diferentes clases, son distintos en su naturaleza y fines y no se relacionan entre ellos, **exceptuando este Tribunal únicamente en cuanto a “la mostaza y las salsas” que protegería la marca solicitada en relación con “las mayonesas” que protege la marca inscrita**, donde si podría darse riesgo de confusión para el público consumidor, razón por la cual, este Tribunal debe declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la condición mencionada, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta minutos, dieciséis segundos del dieciséis de julio de dos mil ocho, la que en este acto se revoca parcialmente, excluyendo de los productos protegidos por la marca solicitada **“la mostaza y las salsas”**, confirmándose en todo lo demás la resolución apelada.

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 2º 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 parcialmente 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.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta minutos, dieciséis segundos del dieciséis de julio de dos mil ocho, la que en este acto se revoca parcialmente, excluyendo de los productos protegidos por la marca solicitada **“la mostaza y las salsas”**, confirmándose en todo lo demás la resolución apelada. 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

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptores

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TE. Marca Registrada o usada por un tercero

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.41.3