



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0033- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “LA PRADERA”

LACTEOS DE HONDURAS S.A (LACTHOSA), apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 4755-06)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 204-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las once horas cincuenta y cinco minutos del dieciséis de agosto de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Mario Fonseca Solera, mayor, casado, abogado, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno- setecientos noventa y cinco-novecientos setenta y seis, apoderado especial de **LACTEOS DE HONDURAS S.A (LACTHOSA)** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas veintidós minutos un segundo del veinticinco de noviembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dos de junio de dos mil seis, por el licenciado Mario Fonseca Solera, apoderado especial de **LACTEOS DE HONDURAS S.A (LACTHOSA)**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Honduras, domiciliada en Barrio Bermejo salida a Puerto Cortez, enfrente de Envases Industriales, San Pedro Sula, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**LA PRADERA**” en clase 29 internacional para proteger y distinguir: “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne, frutas y legumbres en conserva secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche, crema, quesos, mantequilla y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles”.



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas veintidós minutos un segundo del veinticinco de noviembre de dos mil nueve, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.* Por encontrarse inscritas las marcas “PRADERA” (DISEÑO) en clase 29 bajo el registro # 126548 y PRADERA (DISEÑO) en clase 29 cuyo titular es **GRUPO CONSTENLA S.A.**

TERCERO. Que el apoderado especial de la compañía **LACTEOS DE HONDURAS S.A (LACTHOSA)**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas veintidós minutos un segundo del veinticinco de noviembre de dos mil nueve.

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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.”

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra



inscrita la siguiente marca a favor de **GRUPO CONSTENLA S.A**, Ver folios 44 al 45 del expediente administrativo venido en alzada



- 1) bajo el registro número 126548 para proteger en clase 29, 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. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO Y LOS ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **LACTEOS DE HONDURAS S.A (LACTHOSA)** por haber considerado que la misma tiene similitud con la marca inscrita “**PRADERA**”, que pertenece a otro titular y protege los mismos productos de la clase 29 pedidos por el solicitante, lo cual podría provocar un riesgo de confusión e inducir a error a los consumidores al no poder distinguir los productos del verdadero origen de los mismos.

Por su parte el licenciado Mario Fonseca Solera, apoderado especial de **LACTEOS DE HONDURAS S.A (LACTHOSA)**, al momento de apelar la resolución venida en alzada indicó que su representada es titular de la marca **LA PRADERA** en clase 29 de la nomenclatura internacional y que posee antecedentes registrales en su país. Asimismo que ese



signo goza de fama y notoriedad, que es una marca original y novedosa que tiene antecedentes marcarios en su país de origen y en otros países donde no ha tenido problema alguno al coexistir con otras marcas, que cuenta con un aval jurídico, como lo es su registro, así como el uso, antigüedad, fama y notoriedad en las áreas que representan las principales actividades de la empresa.

CUARTO. SOBRE LA PRELACION, USO ANTERIOR Y NOTORIEDAD. Conforme a los agravios expuestos por el apelante, en cuanto a un uso anterior de la marca propuesta y consecuentemente el derecho de prelación, es importante señalar que en el presente caso, debe analizarse esos puntos respecto a la marca inscrita **“PRADERA” DISEÑO**, bajo el registro número **126548** desde el 21 de junio del año 2001 (visible a folios 44 al 45 del expediente), a nombre de **GRUPO CONSTENLA S.A.**, ya que la Ley de rito en sus artículos 4 inciso a) y 8 incisos c y d) contempla tales principios, concretamente **“el derecho de prelación y el uso anterior”**, tanto para marcas como para los otros signos distintivos que son objeto de protección de dicha ley, al respecto el artículo 4 dispone:

“Artículo 4. Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de una marca La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua...”

Y el artículo 8 incisos c y d) el cual reza en lo que interesa:

“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;



(...)

- c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios no productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso.
- d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.”

Conforme lo expuesto y al mérito de los autos, ha quedado demostrado que el solicitante no comprobó un uso efectivo de la marca que solicita en el territorio costarricense, tampoco demuestra la notoriedad, tomando en cuenta los criterios para reconocer la existencia de la misma, conforme los parámetros del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no bastando para ello un alegato puro y simple, lo que nos lleva aplicar directamente el principio de prelación expuesto en la normativa trascrita, de modo que el mismo cobija la marca inscrita **PRADERA (DISEÑO)**, a nombre de la empresa **GRUPO CONSTENLA S.A**, gozando de la tutela otorgada por el principio de prioridad registral, de lo cual se colige que en aplicación del mismo, los alegatos esbozados por el solicitante carecen de fundamento legal alguno. Nótese que en este caso, con independencia de valoraciones respecto de la notoriedad de la marca conforme el Convenio de París o la misma Ley de Marcas costarricense, según los parámetros establecidos dentro del artículo 44, nos estamos enfrentando a la insuficiencia de prueba aportada por la empresa **LACTEOS DE HONDURAS S.A (LACTHOSA)**, para demostrar la notoriedad. Respecto a esta característica el Tribunal ha resuelto en forma reiterada acerca de la misma y las pruebas que deben aportarse. Ver al respecto el voto No. 150-2007 de las once horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil siete.

Además de lo anterior, este Tribunal considera, que en todo caso aún y cuando la marca solicitada demostrara su uso anterior o su notoriedad, nos enfrentamos a una marca inscrita,



que conforme al artículo 25 de la Ley de rito debe ser protegida hasta que realmente se compruebe que su inscripción adolece a un vicio contenido en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas dicha, en cuyo caso lo que procedería sería su nulidad.

QUINTO. Expuesto lo anterior, y siendo que ambos signos se contraponen entre sí, lo procedente es hacer el análisis desde su comparación, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“(...) 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, 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”. (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:



“(...) 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;(…)” (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marca)



En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen,

LA SOLICITADA

“LA PRADERA”

Clase 29

como signo propuesto, que es una marca **denominativa** pues está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado la ,

MARCA INSCRITA



REGISTRO # 126548

que es Mixta, según puede desprenderse de las certificación que consta en el expediente (ver folios 44 al 45), son similares entre sí, no obstante que la marca inscrita tiene un diseño especial, pero en su parte denominativa es idéntica a la marca solicitada, y que efectivamente al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar confusión en el público consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.



Advertida una similitud gráfica fonética e ideológica , entre las marcas cotejadas, lo que por si es un motivo para impedir la inscripción, y aunado a que la marca solicitada pretende distinguir los mismos productos protegidos por la inscrita, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico y fonético que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Así, las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, y la similitud gráfica fonética e ideológica entre la marca solicitada e inscrita conducen a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende el recurrente.

SEXTO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativo.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **LACTEOS DE HONDURAS S.A (LACTHOSA)**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas veintidós minutos un segundo del veinticinco de noviembre de dos mil nueve, la que en este acto 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.**



Norma Ureña Boza

Pedro Suárez 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.

