



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0744-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica y comercio “PADO”

VANDY DO BRASIL PARTICIPACOES S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4587-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0388-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con veinte minutos del veintiocho de abril de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-461-803, en su condición de apoderado especial de la empresa **VANDY DO BRASIL PARTICIPACOES S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y cuatro minutos con tres segundos del veintinueve de agosto de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 30 de mayo de 2014, por el Licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **VANDY DO BRASIL PARTICIPACOES S.A**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Brasil, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“PADO”** para las siguientes clases del nomenclátor internacional de Niza:



En clase 06 para proteger y distinguir: “*Candados, cerraduras, manijas, perillas.*”

Clase 35 para: “*Servicios de venta de Candados, cerraduras, manijas, perillas.*”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y cuatro minutos con tres segundos del veintinueve de agosto de dos mil catorce, se resolvió: “[...] *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...].*”

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa **VANDY DO BRASIL PARTICIPACOES S.A**, interpone para el día 03 de agosto de 2014, Recurso de Apelación, ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. Por resolución dictada a las once horas, siete minutos con cinco segundos del nueve de septiembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “[...] *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo. [...].*”

QUINTO. 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 Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, lo siguiente:



- Consta en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial, que la empresa **EQUIPOS EL PRADO S.A.**, cuenta con el registro **123670**, correspondiente a la marca de fábrica: “**PRADO**”, en **clase 06** Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Metales comunes en bruto y semielaborados y sus aleaciones; anclas; yunques; campanas, materiales de construcción laminados y fundidos; raíles y otros materiales metálicos para vías férreas; cadenas (conexcepción de las cadenas motrices para vehículos), cables e hilos metálicos; cajas de caudales grandes y portátiles; bolas de acero; herraduras; clavos y tornillos; otros productos de metal no incluidos en otras clases; minerales.*” (v.f 40 y 41)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizados los análisis correspondientes, determinó rechazar el signo solicitado, en virtud de determinar que de la marca solicitada corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, siendo que del cotejo realizado se comprueba que hay similitud entre los signos, lo cual podría causar confusión, capaz de inducir a error a los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas, máxime que protegen productos relacionados en la misma clase 06 del nomenclátor internacional, por lo que no es posible su coexistencia registral, en virtud de que ello trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **VANDY DO BRASIL PARTICIPACOES S.A.**, en su escrito de agravios en términos generales señaló que entre los signos “PADO” y “PRADO” no existe riesgo de confusión, siendo que los productos que se pretenden proteger son diferentes. Que los signos cotejados contienen diferencia a nivel gráfico como fonéticamente, como también en su significado. Se adjunta como elemento de prueba a sus



manifestaciones el Voto N° 349-2009 de las 10:00 horas 10 minutos del 01 de abril de 2009. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución recurrida y se acoja el signo peticionado por su representada.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo 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, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que



hubiere entre ellos.

Cabe resumir, entonces que este procedimiento busca proteger el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

No obstante, pese al análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, este Tribunal discrepa del criterio emitido sobre las marcas de fábrica y comercio solicitada “**PADO**”, presentada por la empresa **VANDY DO BRASIL PARTICIPACOES S.A**, y la marca de fábrica inscrita “**PRADO**” a favor de la empresa **EQUIPOS EL PRADO S.A**, ambas en **clase 06** internacional, en virtud de las siguientes consideraciones:

Tal y como se desprende de los signos contrapuestos “**PRADO**” que se encuentra inscrito y “**PADO**” solicitado, si bien es cierto su única diferencia a nivel gramatical radica en la letra “**R**” contenida en el signo inscrito, en su conjunto ambos signos se diferencian uno del otro con suficiente facilidad.

También se logra apreciar del cotejo que al pronunciarse ambos signos “**PRADO**” que se encuentra inscrito y “**PADO**” solicitado, se producen que las palabras tengan un sonido diferente, por lo que de igual manera se diferencian una de la otra, y en este sentido no existe la posibilidad de que fonéticamente el consumidor medio al escuchar las denominaciones de manera integral se encuentre en una situación de confusión, dado que como se ha indicado ambos contienen diferencias tanto a nivel gráfico como fonético.

Por otra parte, analizada la Clasificación de Niza, Novena Edición, año 2007 la cual establecía dentro del listado de productos de la **clase 06** internacional, los siguientes: “*Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería metálicos; tubos y tuberías metálicos; cajas de caudales;*”



productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales metalíferos”, modificada por la Decima Edición, año 2014 (última actualización 03/08/2015), excluye del listado “otros productos de metal no incluidos en otras clases.”

Ahora bien, obsérvese que el signo inscrito “**PRADO**” registro **123670**, inscrito el 17 de enero de 2001, se detalló dentro de la lista de productos a proteger, los siguientes: “*Metales comunes en bruto y semielaborados y sus aleaciones; anclas; yunques; campanas, materiales de construcción laminados y fundidos; raíles y otros materiales metálicos para vías férreas; cadenas (conexcepción de las cadenas motrices para vehículos), cables e hilos metálicos; cajas de caudales grandes y portátiles; bolas de acero; herraduras; clavos y tornillos; otros productos de metal no incluidos en otras clases; minerales.*” En este sentido, se desprende de manera clara que la marca inscrita no incluye cerrajería y ferretería metálica, por lo que no están incluidos los productos solicitados por la empresa **VANDY DO BRASIL PARTICIPACOES S.A.**, en esta clase.

Aunado a ello, también es importante indicar que el concepto utilizado en la palabra “PRADO” del signo inscrito tiene un contenido ideológico, que según el Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L, significa: “[...] **prado** s. m. Terreno llano y muy húmedo donde crece o se cultiva la hierba para que sirva de pasto al ganado: los campesinos siegan la hierba de los prados y la guardan para el invierno. [...]”, por lo que el consumidor podrá distinguirlo fácilmente de “PADO” que es una palabra de fantasía, lo que da elementos suficientes para que las marcas puedan coexistir registralmente.

Dadas las anteriores consideraciones, es criterio de este Tribunal que lo procedente a diferencia de lo que determinó el Registro, es permitir la coexistencia registral de la marca de fábrica y comercio solicitada “PADO” en clases 06 y 35 internacional, con la inscrita “PRADO”, por lo que se procede a declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado de la empresa **VANDY DO BRASIL PARTICIPACOES S.A.**, y se revocar la resolución dictada



por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y cuatro minutos con tres segundos del veintinueve de agosto de dos mil catorce, en virtud de determinar este Órgano de alzada, que los signos cotejados si contienen diferencias sustanciales tanto a nivel gráfico, fonético e ideológico, por ende, no se causaría ningún perjuicio al consumidor, en virtud de que este podrá identificarlo de manera eficaz en el mercado. En consecuencia proceda el Registro de la Propiedad Industrial a continuar con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PADO**” en **clases 06 y 35** internacional, presentada por la empresa **VANDY DO BRASIL PARTICIPACOES S.A** si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, apoderado especial de la empresa **VANDY DO BRASIL PARTICIPACOES S.A**, y en consecuencia se revoca la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y cuatro minutos con tres segundos del veintinueve de agosto de dos mil catorce, para que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PADO**” en **clases 06 y 35** internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en



los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora