



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0743-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “PADO”

VANDY DO BRASIL PARTICIPAÇÕES, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-4588)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 389-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veinticinco minutos del veintiocho de abril de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado José Antonio Gamboa Vásquez**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-461-803, en representación de la empresa **VANDY DO BRASIL PARTICIPAÇÕES, S.A.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Brasil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintinueve minutos, veinticuatro segundos del veintinueve de agosto de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de mayo de 2014, el **Licenciado José Antonio Gamboa Vásquez**, en representación de la empresa **VANDY DO BRASIL PARTICIPAÇÕES, S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “**PADO**” en clases 06 y 35 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir, en **clase 06** “*Candados, cerraduras, manijas, perillas*” y en **clase 35** “*Servicios de venta de candados, cerraduras, manijas y perillas*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las nueve horas, veintinueve minutos, veinticuatro segundos del veintinueve de agosto de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Gamboa Vásquez**, en la representación indicada, recurrió la resolución final relacionada y en razón de ello conoce este Tribunal de Alzada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter y de relevancia para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra vigente desde el 17 de enero de 2001 y hasta el 17 de enero de 2021 la marca **“PRADO”** inscrita bajo el Registro **No. 123670**, en **clase 06** de la nomenclatura internacional, perteneciente a la empresa **EQUIPOS EL PRADO, S.A.**, 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 (con excepción de 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. folios 13 y 14).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos con este carácter, que resulten de relevancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca solicitada, por considerarla inadmisibles por derechos de terceros de conformidad con lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Manifestando que así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita **“PRADO”** dado que son similares gráfica y fonéticamente y ambas protegen productos de la misma naturaleza, lo que provoca un inminente riesgo de confusión en el consumidor, siendo que, al coexistir las dos en el comercio se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos mediante signos marcarios.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente manifiesta que no comparte el criterio registral de que existe una similitud gráfica que genere una posibilidad suficiente de confusión en los signos en pugna. Toda vez que al apreciar tanto gráfica como fonéticamente los términos **“PADO”** y **“PRADO”** es claro que existen diferencias notorias que permiten su coexistencia registral, dado que la primera de ellas cuenta con una carga diferencial muy particular respecto de la segunda. Asimismo, salta a la vista que ambos difieren, porque **“PRADO”** si tiene un significado y los productos que ésta protege no están vinculados con los que se pretende proteger mediante la solicitada, ya que el hecho de que en la lista de **“PRADO”** se hace referencia a *“...otros productos de metal no incluidos en otras clases...”* no es razón suficiente para sostener esa afirmación, dado que el objeto de protección en cada una es distinto y por ello no hay riesgo de confusión al consumidor, ni vulnera derechos de terceros y en razón de dichos alegatos solicita sea revocada la resolución que recurre y sea acogida la marca propuesta.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto, el cual se produce cuando entre dos o



más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión, sea esta de carácter visual, auditivo y/o ideológico.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 de la Ley de Marcas, en sus incisos a) y b) es claro al negar el registro de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión con otro signo inscrito. Esta norma es transparente al indicar que el sujeto de este riesgo de confusión son *el público consumidor y los competidores*, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan.

En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, signos similares pueden coexistir en el caso de que los servicios o productos sean totalmente diferentes, de forma que ni siquiera se puedan asociar. Es decir, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, que no sean susceptibles de ser relacionados, y por lo tanto no generan un riesgo de confusión.

Analizada por este Tribunal la clase 06 de la Clasificación Internacional de Niza, advierte que ésta se incluyen: *“Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.”*

De lo cual se verifica que la marca inscrita no contiene cerrajería ni ferretería metálica, por lo cual no están incluidos en ella los productos solicitados en esta clase. Adicionalmente, la palabra “PRADO” tiene un contenido ideológico, el cual consultado en la 22va Edición del Diccionario de la Lengua Española, (en (<http://lema.rae.es/drae/?val=prado>)) tiene como significado:



“prado. (Del lat. pratum).

- 1. m. Tierra muy húmeda o de regadío, en la cual se deja crecer o se siembra la hierba para pasto de los ganados.*
- 2. m. Sitio ameno que sirve de paseo en algunas poblaciones.”*

Las diferencias gráficas y fonéticas entre los signos generadas por la sonoridad de la letra R y su grafía, aunadas a las diferencias ideológicas entre los signos, permiten que el consumidor pueda distinguir fácilmente el término “PRADO” del término “PADO”, que es un nombre de fantasía. En conjunto las diferencias entre signos y productos darían elementos suficientes para que ambas marcas puedan coexistir sin provocar confusión en el público consumidor, en aplicación del Principio de Especialidad.

Conforme con las anteriores consideraciones, se declara con lugar el Recurso de Apelación planteado por el **Licenciado José Antonio Gamboa Vásquez**, en representación de la empresa **VANDY DO BRASIL PARTICIPAÇÕES, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, veintinueve minutos, veinticuatro segundos del veintinueve de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro del signo **“PADO”**, si otro motivo ajeno al aquí expresado no lo impidiere.

QUINTO. 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.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el Recurso de Apelación planteado por el **Licenciado José Antonio Gamboa Vásquez**, en representación de la empresa **VANDY DO BRASIL PARTICIPAÇÕES, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, veintinueve minutos, veinticuatro segundos del veintinueve de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro del signo **“PADO”**, si otro motivo ajeno al expresado por este Tribunal no lo impidiere. 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33