



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0900- TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca de Fábrica y de comercio “PADO”

VANDY DO BRASIL PARTICIPACOES S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2014-6113)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 597-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas veinte minutos del veinticinco de junio de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado José Antonio Gamboa Vásquez, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno cuatrocientos sesenta y uno ochocientos tres, apoderado especial de la sociedad **VANDY DO BRASIL PARTICIPACOES S.A**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Brazil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y cinco minutos dieciséis segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diecisiete de julio de dos mil catorce, por el licenciado José Antonio Gamboa Vásquez, quien es mayor, casado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno cuatrocientos sesenta y uno ochocientos tres, apoderado especial de la sociedad **VANDY DO BRASIL PARTICIPACOES S.A**, solicita la inscripción de la Marca de fábrica **PADO** para proteger y distinguir en clase 35 internacional: “Servicios de venta de candados, cerraduras, manijas, perillas”.



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas cincuenta y cinco minutos dieciséis segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil catorce dispuso “(...) *SE RESUELVE*“(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

TERCERO. Que el apoderado especial de la sociedad **VANDY DO BRASIL PARTICIPACOES S.A**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y cinco minutos dieciséis segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil catorce.

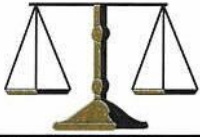
CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal previas las deliberaciones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

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscritas a nombre **EQUIPOS EL PRADO S.A**, la siguiente marca:

1-PRADO bajo el registro número 123670, en clase 6 internacional, para proteger: “*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 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”, vigente hasta el 17 de enero de 2021 (Ver folio 7 del expediente)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Industrial procedió a denegar la solicitud de inscripción del signo **PADO** por considerarla inadmisibles por derechos de terceros, ya que al hacer el análisis respectivo, encuentra que desde el punto de fonético los signos son similares, que poseen pocos elementos diferenciadores, y que respecto al tipo de productos y servicios que ambos protegen, existe riesgo de asociación al identificar los productos de la marca solicitada frente a los productos que protege la marca registrada.

Este Tribunal no comparte el criterio emitido por el Registro de la Propiedad Industrial, al rechazar la solicitud del signo solicitado **PADO** ya que desde el punto de vista ideológico presentan una distinción ya que el inscrito **PRADO** tiene un significado claro en español, mientras que **PADO** es una palabra de fantasía en español que no tiene significado alguno. Igualmente en cuanto a los servicios el solicitado protege en clase 35 internacional :“*Servicios de venta de candados, cerraduras, manijas, perillas*”, mientras que el inscrito protege en clase 6 internacional “*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 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*”, razón por la cual las marcas podrían coexistir por ser signos diferenciables.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal estima que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el representante de la



sociedad **VANDY DO BRASIL PARTICIPACOES S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y cinco minutos dieciséis segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil catorce, la cual en este acto se revoca.

CUARTO. 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 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, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por el licenciado José Antonio Gamboa Vásquez, apoderado especial de la sociedad **VANDY DO BRASIL PARTICIPACOES S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y cinco minutos dieciséis segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil catorce, la cual en este acto se revoca y se ordena la continuación del trámite si otro motivo ajeno 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 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.