



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0206-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “RANA”

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 10893-2014)

PASTIFICIO RANA S.P.A., Apelante

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 0696-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta minutos del veintidós de setiembre de dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la empresa **PASTIFICIO RANA S.P.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y tres minutos con cincuenta y siete segundos del doce de febrero de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 15 de diciembre de 2014, la Licda. **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PASTIFICIO RANA S.P.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**RANA**”, en **clase 30** internacional, para proteger y distinguir: ***“Platos precocinados, frescos o congelados que consisten en pasta de arroz u otros cereales; tortas y pizzas congeladas; pastas; pastas congeladas, frescas, secas y envasadas al vacío, pasta con***



relleno, a saber, tortellini, tortolloni, ravioles, cappelletti, ñoquis; (aderezos para ensalada, especial); condimentos, a saber, salsas, arroz y tapioca.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución a las diez horas, cincuenta y tres minutos con cincuenta y siete segundos del doce de febrero de dos mil quince, resolvió: “... *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada....*”

TERCERO. Inconforme con la citada resolución, la representante de la empresa solicitante mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de febrero de 2015, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, no expresó agravios.

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 su Órgano Colegiado, del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra el siguiente registro:

- **Marca de fábrica y comercio:**



registro número **152707**, en clase **30** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger; *“Tortas, pastelería, pan, helados, té, harinas, cereales, confitería, jarabes, mieles, especias, salsas, vinagres, especialmente elaborados de manzana y fresa.”* Propiedad de la empresa VEINTE HORAS S.A., inscrita desde el 10 de junio de 2005 y vigencia al 10/06/2015. (v.f 37)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el registro solicitado **“RANA”**, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita **“RANA AZUL (DISEÑO)”**, por cuanto ambas protegen productos relacionados y vinculados a la clase 30 internacional, y en razón de ello se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir la distintividad necesaria que permita identificarlas e individualizarlas en el mercado. Por lo que, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al coexistir ambas marcas en el mercado, se estaría socavando no solo el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios, sino que además el derecho de elección para los consumidor de poder identificarlos de manera efectiva en el mercado, por lo que ello trasgrede el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la apelante a pesar de que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el día 18 de febrero de 2015, no expresó agravios dentro de la interposición como en la audiencia conferida de quince días realizada por este Tribunal, mediante el auto de las catorce horas y



treinta minutos del diez de junio de dos mil quince.

CUARTO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio: “**RANA**” en **clase 30** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Platos precocinados, frescos o congelados que consisten en pasta de arroz u otros cereales; tortas y pizzas congeladas; pastas; pastas congeladas, frescas, secas y envasadas al vacío, pasta con relleno, a saber, tortellini, tortolloni, ravioles, cappelletti, ñoquis; (aderezos para ensalada, especial); condimentos, a saber, salsas, arroz y tapioca.*” Ya que como fue determinado, no solo se pretende la protección para los mismos tipos de productos, sino que además, bajo una denominación similar a la inscrita, lo cual conlleva a que el consumidor medio las identifique como si fuese la misma, y en razón de ello no podría obtener protección registral.

En este sentido, debe recordarse que el artículo 8 inciso a) y b) aplicado por el Registro, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación,



respectivamente *al público consumidor o a otros comerciantes*, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Bajo la citada premisa, es claro entonces que para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico, como la devenida en el presente caso, dado que tal y como se desprende de las marcas contrapuestas “**RANA**” que ha sido solicitada por la empresa PASTIFICIO RANA S.P.A., y la marca inscrita



propiedad de la empresa VEINTE HORAS S.A, ambas de la **clase 30** internacional. Aunado a lo anterior, obsérvese que la marca encontrada en la publicidad registral es de tipo mixta, sea que incluyen elementos denominativos y gráficos, lo cual le confiere mayor aptitud distintiva frente a los signos meramente denominativos como el solicitado. De esta forma la doctrina ha expuesto:

“El grado de distintividad del signo prioritario determina también el alcance de la protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere a su titular un halo de protección mayor...” (Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 301)

Esta tesis expuesta por la doctrina ha sido acogida y sostenida por este Tribunal en sus Votos 408 del año 2008, 1047, 1074 y 1254 del año 2009, 153 del año 2010, 401, 583, 590, 718, 1234



del año 2011, 440, 896, 951, 1000 y 1217 del año 2012, 551, 638, 658, 724 y 1046 del año 2013, y 266 del año 2014. El inciso e) del artículo 24 del Reglamento impone la aplicación del principio de especialidad marcario al cotejo, buscando la exclusión de la posibilidad de asociación o relación entre los productos o servicios; por ende, al estar los productos solicitados relacionados con los que ya se distingue la marca contrapuesta de oficio, se imposibilita el otorgamiento por preexistir derechos de tercero que lo impiden.

Así las cosas, siendo que puede conllevar el signo propuesto a un riesgo de confusión a los consumidores, quienes podrían asociar las marcas de manera directa como provenientes del mismo origen empresarial, en razón de que los productos a proteger y comercializar se encuentran dentro de la misma actividad mercantil “gastronómica”, es que recae en la causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, razón por la cual opera su denegatoria.

Por lo anterior, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, al no permitir la coexistencia registral de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**RANA**”, en **clase 30** de la Nomenclatura Internacional de Niza, presentada por la compañía **PASTIFICIO RANA S.P.A.**, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y tres minutos con cincuenta y siete segundos del doce de febrero de dos mil quine, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos. Lo anterior, dado que ante la falta de agravios por parte de la apelante se denota la falta de argumentos para rebatir o plantear su inconformidad con el criterio esbozado en la resolución impugnada.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, apoderada especial de la empresa **PASTIFICIO RANA S.P.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y tres minutos con cincuenta y siete segundos del doce de febrero de dos mil quine., la cual se confirma para que se proceda a denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**RANA**” en **clase 30** internacional. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28