



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0176- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “Hacienda Altamira (Diseño)” (29)

**EXPANSIONES FORESTALES S.A. (actualmente ALTAMIRA PINEAPPLE S.A.),
apelante**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen número 2010-4899)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 896-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del veinte de agosto del dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, soltero, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento quince-doscientos treinta y ocho, en su condición de apoderado especial con facultades suficientes, de la empresa **EXPANSIONES FORESTALES S.A., (actualmente ALTAMIRA PINEAPPLE S.A.)**, domiciliada en San José, Barrio Escalante, avenida 7, calles 25 & 29, No. 2524, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos dieciséis mil ochocientos seis, organizada y existente conforme a las leyes de Costa Rica, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta minutos, once segundos del tres de diciembre del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día treinta y uno de mayo del dos mil diez, el Licenciado Luis Diego Acuña Vega, de calidades y



condición indicadas al inicio, solicita la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“HACIENDA ALTAMIRA (diseño)”**, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “carne, pescado, carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceite y grasas comestibles”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las quince horas, cincuenta minutos, once segundos del tres de diciembre del dos mil doce, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de enero del dos mil trece, la representación de la empresa **EXPANSIONES FORESTALES S.A. (actualmente Altamira PINEAPPLE S.A.)**, presentó recurso apelación, contra la resolución supra citada, y el Registro referido, mediante resolución dictada a las catorce horas, treinta y cuatro minutos, cincuenta y ocho segundos del dieciséis de enero del dos mil trece, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

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 Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista el



siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la **COMPAÑÍA GANADERA DE ALTAMIRA LTDA**, el nombre comercial “**ALTAMIRA**”, bajo el registro número 38856, para proteger “con él la cría, engorde y comercio de ganado de carne y de leche, así como también la preparación, comercio y expendio de carne y leche y demás actividades relacionadas, incluyendo una finca agrícola-ganadera”, en clase **49** Internacional.

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. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y de comercio “**HACIENDA ALTAMIRA (diseño)**”, por considerar que el mismo es inadmisibles por derecho de terceros al amparo del artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

La representación de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación argumenta que ni en el campo de los hechos ni tampoco en el terreno legal cabe sostener válidamente la existencia de la supuesta confusión entre ambos distintivos, como para que la inscripción previa del nombre comercial enerve o impida la registración de la marca solicitada. En primer lugar, aun y cuando el signo “**ALTAMIRA**” (No. 38856) se encuentra inscrito como nombre comercial en atención a las actividades que protege (...cría, engorde y comercio de ganado de carne y de leche, así como también la preparación, comercio y expendio de carne y leche y demás actividades relacionadas, incluyendo una finca agrícola-ganadera...) lo cierto es que bajo un correcto análisis jurídico, en realidad no se está en presencia de un signo para identificar o distinguir una empresa o establecimiento comercial determinado, tal y como lo define la Ley de Marcas y Oros Signos Distintivos (artículo 2 y 64), sino que en el mejor de los casos más bien se trataría de una marca de servicios, pues, como se aprecia del correspondiente listado lo



protegido son actividades que en el campo de la carne, la leche, la agricultura y la ganadería están individualizadas y determinadas por los respectivos verbos, a saber, criar, engordar, comercializar, preparar, expender, etc. El hecho que la palabra “ALTAMIRA” se encuentre indebidamente inscrita como nombre comercial, para los efectos de estas diligencias de inscripción marcaria no tiene la relevancia que le atribuye el Registro a quo, ello en atención del principio jurídico que reza: “El error no crea derecho”, Fonética e ideológicamente los signos son distintos.

CUARTO. En el presente asunto, y tomando en consideración lo dispuesto en el numeral 24 inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65 del 4 de abril de 2002, debe concluirse, que los signos bajo examen, la solicitada “**Hacienda Altamira (diseño)**” como marca propuesta, es mixta, compuesta como lo indica la sociedad solicitante por las palabras “**Hacienda Altamira**” con un paisaje de trasfondo, incluyendo un sol, una edificación y un volcán, envueltas en un marco formado por elipses, el nombre comercial inscrito “**ALTAMIRA.**”, es denominativo formado por una palabra “**ALTAMIRA**”, según se desprende de la certificación visible a folio 12 del expediente.

En su conjunto y desde un aspecto visual, la marca pretendida está contenida dentro del nombre comercial inscrito, en ambos signos el elemento caracterizante y distintivo es “**ALTAMIRA**”, por lo que desde el punto de *vista gráfico*, la solicitada únicamente se diferencia por el diseño, ocurriendo, que esos detalles, a criterio de este Tribunal, no le agregan distintividad al signo propuesto con respecto al inscrito, siendo, muy parecidas en lo demás (elemento denominativo-preponderante), por lo que no existe mayor diferencia entre uno y otro para el consumidor. Por consiguiente, la marca pretendida no aporta la necesaria distintividad que debe contener un signo para ser capaz de identificar los productos en el mercado, en razón de esa situación, se tiene que el solicitado frente al nombre comercial inscrito genera confusión en el público consumidor, al punto que considera este Tribunal que



el consumidor podría pensar que los productos identificados con la marca que se aspira inscribir, y el giro comercial que desarrolla el establecimiento comercial identificado con el nombre comercial “**Hacienda Altamira (diseño)**”, tienen un mismo origen empresarial, pues, tal y como se puede observar a folios 1 y 12 del expediente, los productos de la marca referida tienen conexión con el giro comercial que se desarrolla en el establecimiento comercial, ambos van dirigidos al campo de los alimentos, lo que puede llevar a confusión al consumidor, de ahí, que este Tribunal no comparte lo dicho por la recurrente en su escrito de apelación cuando manifiesta “(...) *ni en el campo de los hechos ni tampoco en el terreno legal cabe sostener válidamente la existencia de la supuesta confusión entre ambos distintivos, como para que la inscripción previa del nombre comercial enerve o impida la registración de la marca solicitada (...)*”.

En cuanto al cotejo *fonético*, y en razón de lo señalado supra la pronunciación de ambas denominaciones resultan muy parecidas. Y desde el punto de vista *ideológico*, el signo solicitado “**Hacienda Altamira (diseño)**” y el nombre comercial inscrito “**ALTAMIRA**” son percibidos por el consumidor de una misma forma, por lo que el consumidor puede llegar a confundirse.

En razón de lo expuesto, considera este Tribunal que el titular del nombre comercial inscrito, conforme a lo dispuesto en el **artículo 66** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos goza de protección frente a “cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa titular, de manera que tanto el Registro, como este Tribunal, están llamados a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada de acuerdo a lo establecido en el **artículo 8 inciso d)** de la Ley de Marcas.



En virtud de lo expuesto, este Tribunal no acoge los alegatos de la empresa recurrente, dado que del enfrentamiento de los signos, conforme lo establece el numeral 24 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es evidente su semejanza, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos, y creer que éstos tienen un mismo origen empresarial.

QUINTO. De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, en su condición de apoderado especial con facultades suficientes de la empresa **EXPANSIONES FORESTALES S.A. (actualmente ALTAMIRA PINEAPPLE S.A.)**, contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta minutos, once segundos del tres de diciembre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**Hacienda Altamira (diseño)**”, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza.

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 N° 8039 del 12 de octubre de 2000 y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, en su condición de



apoderado especial con facultades suficientes de la empresa **EXPANSIONES FORESTALES S.A. (actualmente ALTAMIRA PINEAPPLE S.A.)**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta minutos, once segundos del tres de diciembre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**Hacienda Altamira (diseño)**”, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza. 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



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53

.