



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0779-TRA-PI-908-10

Oposición a inscripción de marca “GRAN DIA (DISEÑO)”

ALIMENTOS S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 11947-2007)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 1077-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cincuenta minutos del primero de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado John Aguilar Quesada**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-694-278, en representación de la empresa **ALIMENTOS S.A.**, sociedad constituida y existente según las leyes de la República de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinte minutos, veintitrés segundos del once de octubre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de setiembre de dos mil siete, el Licenciado John Aguilar Quesada, de calidades y condición indicadas, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**GRAN DIA (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir “*cereal horneado con miel y manzana verde*”, en **Clase 30** de la clasificación internacional.

SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos correspondientes, mediante escrito presentado el siete de noviembre de dos mil ocho ante el Registro de la Propiedad



Industrial, la señora Laura Constenla González, en representación de la empresa **GRUPO CONSTENLA, S.A.**, se opone al registro del signo solicitado, en virtud de ser su representada titular de varias marcas denominadas “**GRANDIA**”.

TERCERO. Que mediante resolución de las diez horas, veinte minutos, veintitrés segundos del once de octubre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial declara con lugar la oposición presentada, denegando la inscripción de la marca solicitada.

CUARTO. Que en fecha veintidós de octubre de dos mil diez, el Licenciado John Aguilar Quesada, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación, en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que el mismo fue admitido por el Registro de la Propiedad Industrial, conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 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 Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propio el elenco que por demostrados tuvo el Registro a quo, agregando únicamente que el enumerado como (2) se fundamentan en su orden a folios 136, 134 y 138 del expediente. Asimismo se agrega como hecho probado: **3.-** Que consta a folio 16 del expediente, escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de marzo de 2008, suscrito por



el representante de la empresa solicitante en el cual aclara que la parte denominativa de la marca solicitada es “GRAN DIA” y el producto que se desea proteger es cereal horneado con miel y manzana verde.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de influencia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega el registro del signo solicitado “**GRAN DÍA MANZANA VERDE**” en clase 30 internacional en aplicación del inciso a) artículo 8, por considerar que existen similitudes con la marca “**GRANDIA**” inscrita bajo el Registro No. 168680, a favor de la opositora y por ello no es susceptible de protección registral.

Por su parte, el apelante como aclaración manifiesta que el signo solicitado es “GRAN DÍA MANZANA VERDE (DISEÑO)” y no únicamente “GRAN DÍA”. Agrega que la marca GRAN DIA se encuentra registrada en Nicaragua, Guatemala, Honduras y en trámite de inscripción en otros países. Asimismo, en Costa Rica se ha obtenido su registro con distintas presentaciones de productos, siendo actualmente titular de las marcas inscritas con registros No. 182600, 177314, 177311, todas las cuales tienen el mismo diseño, cambiando únicamente en cuanto al sabor. Alcanzando su representada gran presencia y reconocimiento en el mercado, que lo han llevado a desarrollar la planta más grande de Centroamérica en ese Mercado, logrando prestigiosas certificaciones. Aunado a lo anterior, la tipografía utilizada en su parte denominativa y el elemento gráfico que compone el signo le añaden suficiente fuerza distintiva para hacer posible su registro como marca.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Dentro de la función calificadora del Registro de la Propiedad Industrial, el artículo 14 de la Ley de marcas dispone que el Registrador deberá



realizar un examen de fondo de los signos marcarios solicitados, con el fin de verificar que no incurran en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de esa misma ley. Dentro de esas prohibiciones encontramos las que hacen inadmisibles una marca por violentar derechos de terceros, por ser “...*idéntico o similar a una **marca**, (...) registrada (...) por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor...*” (artículo 8, inciso a de Ley de Marcas).

Es así como, ante la existencia de uno o más signos similares inscritos a nombre de un tercero en fecha anterior, una vez realizado un análisis integral de los signos contrapuestos, el registrador debe denegar la inscripción y esta situación es precisamente la que se produjo en este caso. Por ello, al cotejar la marca propuesta con las inscritas a nombre de Grupo Constenla, S. A., resulta evidente que son mayores las semejanzas que las diferencias entre ellas y por ello no puede esta Autoridad de Alzada, resolver en forma contraria de cómo lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial.

En primer término, llama la atención de este Tribunal que, a folio 16 del expediente bajo estudio, consta escrito de fecha 04 de marzo de 2008, suscrito por el señor John Aguilar Quesada y presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día seis de marzo de 2008, en donde aclara el elemento denominativo del signo solicitado y el producto que se con éste se pretende proteger, indicando: “...*1. Se aclara en cuanto a la parte denominativa que la marca que se desea proteger es “Gran Día”, y el producto que se desea proteger bajo la clase solicitada es **cereal horneado con miel y manzana verde**...*” Y en estos términos fue confeccionado y publicado el edicto de ley

El recurrente fundamenta su apelación en la decisión tomada por el mismo Registro en otros expedientes, que dieron como resultado la admisión de los signos “GRAN DIA ...” a favor de su representada. Ante dicho alegato se le advierte que, al resolver un determinado caso, tanto la Autoridad Registral como este Tribunal de Alzada, deben fundamentarse en



los autos que constan dentro de cada expediente y el hecho de que, en otro expediente que es totalmente ajeno a éste, se consideró que un signo cumplió con los requisitos de fondo, no tiene un carácter vinculante para resolver lo que ahora nos ocupa, no sólo porque esta Autoridad, en este momento, tiene acceso y competencia para el conocimiento de las pretensiones dentro del presente expediente y no de otros, ya que, en general, cada solicitud de inscripción de un signo marcario reviste diferentes peculiaridades cuyo interés jurídico difiere, o puede diferir, de cualquier otra; aún tratándose del mismo signo, pues el control de legalidad y los intereses en juego (competidores, consumidores y bienes jurídicos tutelados) interactúan de manera diversa en cada caso, y por tanto cada uno de los casos requiere de una concreta y específica valoración jurídica. Asimismo, debe recordar la representación de la empresa recurrente que el derecho marcario está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes, del cual deriva que no puedan considerarse como antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros países; para este caso en concreto, sus registros en Nicaragua, Guatemala y Honduras, ya que éste se otorgó para surtir efectos dentro de sus fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que su registro o difusión en otros países puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por estas razones no son de recibo los agravios manifestados por el apelante, y debe confirmarse la resolución recurrida.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 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 presentado por el **Licenciado John Aguilar Quesada**, en representación de la empresa solicitante **ALIMENTOS, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinte minutos, veintitrés segundos, del once de octubre de dos mil diez la que en este acto se confirma. 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. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33