

Expediente No 2009-00690-TRA-PI

Inscripción de marca de fábrica y comercio LA PRADERA

Jorge Pattoni Sáenz, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (No de origen 9019-02)

VOTO 1265-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas cuarenta minutos del trece de octubre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el **señor Jorge Pattoni Sáenz**, mayor, casado una vez, Ingeniero Mecánico, con cédula de identidad uno-trescientos noventa y ocho-cuatrocientos dieciséis, quien actúa en su condición de apoderado generalísimo limitado a la suma de doscientos millones de colones, de la Cooperativa de Productores de Leche R.L., cédula de persona jurídica tres-ciento uno-cuarenta y cinco mil dos, contra la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas trece minutos y tres segundos del veintitrés de enero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO: En fecha diez de diciembre de dos mil dos, el señor Jorge Pattoni Sáenz, representando a Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, R.L. presenta solicitud al Registro de la Propiedad Industrial para inscribir la marca de fábrica y comercio ***“LA PRADERA”*** en Clase 30 internacional, para proteger y distinguir Helados.

SEGUNDO: Por resolución de las catorce horas trece minutos y tres segundos del veintitrés de enero de dos mil nueve, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO: Por escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial en fecha cinco de marzo de dos mil nueve, el Ingeniero Pattoni Sáenz, en su condición dicha apela la resolución final indicada en el resultando anterior, sin embargo no presenta 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 provocaran la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: HECHOS PROBADOS: Por carecer la resolución recurrida de un elenco de hechos probados y no probados, y con vista en la documentación que consta en el expediente, este Tribunal tiene por probado el siguiente hecho: Que desde el 16 de setiembre de 2003, se encuentra registrada la marca de fábrica LA PRADERA, en Clase 30 internacional, para proteger Helados, bajo el Registro No. 141028, a nombre de Alejandro Echandi Bachtold, con cédula de identidad 1-682-905. La solicitud de dicha inscripción fue presentada al Registro de Propiedad Intelectual el día 05 de diciembre de 2002, (v. f. 30).

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS: No existen hechos, con ese carácter, de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO: SOBRE EL FONDO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio, de conformidad con la prohibición establecida en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, el cual indica, para lo aplicable a este caso, lo siguiente: “**Artículo 8°- Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a una **marca, (...)**, registrada o en trámite de registro 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...”, pues considera que contraviene lo establecido por dicho numeral, al encontrarse ya inscrita la marca LA PRADERA, según Registro 141028, desde el 16 de setiembre de 2003, a nombre de Alejandro Echandi Bachtold, en la misma clase y que protege el mismo producto que la marca solicitada.

El apelante manifiesta únicamente que la marca es perfectamente inscribible, sin embargo no presenta otros alegatos, y solicita que este Tribunal revoque la resolución que impugna.

CUARTO: RESPECTO A LA IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO MARCARIO. Este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria, al negar la registración de un signo cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior perteneciente a un tercero, que genere en los

consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Como bien lo señala la Dirección del Registro de Propiedad Intelectual en la resolución recurrida, el artículo 8 de la **Ley de Marcas** y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor. En este sentido, siguiendo a LOBATO: *“La incompatibilidad in abstracto de las marcas contrapuestas es independiente de que el consumidor pueda conocer por las circunstancias de comercialización del bien (canales de distribución, etc.) o por otras circunstancias que los productos o servicios comparados tienen un origen empresarial distinto y, por tanto, es irrelevante que no exista de facto riesgo de confusión.”* (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. 1era ed., Civitas, Madrid, 2002. Página 285).

Por su parte, el Registro de la Propiedad Industrial y su actividad de inscripción están regidos, entre otros, por el principio **de prioridad registral**, sea *“primero en tiempo, primero en derecho”*, por ello, en aplicación de la regla del indicado inciso a) y en concordancia con el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que al efecto establece: *“...Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, (...) para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. En el caso del uso de **un signo idéntico**, (...), para bienes o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de*

confusión...” (la negrilla ha sido agregada), se favorece la marca que se encuentra ya inscrita, sobre la que se pretende inscribir.

Por otra parte, el **Reglamento** a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el **artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios**, haciendo alusión en el inciso **a) al examen gráfico, fonético y/o ideológico** entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio, y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario. Respecto a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa indica: *“...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:”* (Fernández Nóvoa, Carlos. **“Fundamentos del Derecho de Marcas”**. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. p.p. 199 y ss).

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registración. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados. En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en las marcas, y su mayor o menor preocupación por adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambas marcas, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto.

Cabe resumir, en este punto, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido, ya que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si los signos son confundibles en virtud de las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

QUINTO: CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS MARCARIOS. Vemos que, en el caso bajo análisis, dada la identidad de ambas marcas, al realizar un **análisis gráfico** surge esa confusión visual, causada por la identidad entre los signos, lo que hace imposible su distinción. Asimismo, al realizar el **cotejo fonético** ocurre que la pronunciación de ambos signos es idéntica, produciendo también una confusión auditiva. Y por último, respecto al **cotejo ideológico**, ambos signos distintivos remiten a una misma idea, toda vez que la

marca solicitada no hace diferencia alguna con el contenido de la marca inscrita, por lo que el consumidor podría asociar los servicios a un mismo origen empresarial.

Al respecto, considera este Tribunal que no es posible acceder a lo solicitado por el apelante pues al analizar la marca inscrita y la que se pretende inscribir resulta evidente que no existe diferencia alguna entre ellas, tanto en el signo como en el producto que protegen, lo cual evidentemente crearía confusión en el público consumidor en cuanto a su origen empresarial. Sobre la distinción que deben poseer los derechos de marca, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la resolución del proceso 30-IP-96, indicó: *“Un signo es distintivo cuando es capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona (Art. 71, inciso 2 de la Decisión 313, correspondiente al mismo inciso del Art. 81 de la Decisión 344). La aptitud diferenciadora (fuerza o capacidad distintiva) es un mecanismo de identificación del producto o del servicio frente a otros (productos o servicios) de la misma clase (regla de la especialidad) y que tienen diverso origen empresarial. Al distinguir un producto con una marca se busca generar en la mente del consumidor una doble impresión respecto del mismo. Así el público, generalmente, piensa que los productos marcados con un mismo signo (idéntico o similar) proceden de una misma empresa y tienen características semejantes en cuanto a la calidad (homogeneidad de los productos)”*.

Dado todo lo anterior, resulta evidente el impedimento para inscribir la marca solicitada pues, ante la identidad de ambas denominaciones, “LA PRADERA”, ineludiblemente se producirá en el consumidor una confusión, en virtud de que también existe identidad entre los productos comercializados, lo que además creará confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor podría razonablemente suponer que los

productos que se pretende proteger provienen del mismo empresario. Lo anterior permite concluir a este Órgano de Alzada que tal posibilidad de confusión es real y, por ende, se constituye en un impedimento para poder inscribir la marca que aquí se solicita, y por consiguiente resulta obligado el rechazo del recurso de apelación que nos ocupa.

SEXTO: EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Jorge Pattoni Sáenz, en su calidad de representante de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, trece minutos y tres segundos del veintitrés de enero de dos mil nueve, la cual se confirma.

SETIMO: AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA: De conformidad con los artículos 1 y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal **declara sin lugar** el recurso de apelación presentado por el señor Jorge Pattoni Sáenz, en su calidad de representante de la **Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce

horas, trece minutos y tres segundos del veintitrés de enero de dos mil nueve, la cual 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33