

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0550-TRA-PI-781-13

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “LACTAID”

JOHNSON & JOHNSON, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 11511-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0371-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cinco minutos del doce de mayo de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-599-078, en su condición de apoderado especial de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y tres minutos con veintidós segundos del seis de agosto de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 10 de diciembre de 2010, el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en su condición de apoderado especial de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, domiciliada y existente en One Jhonson & Johnson plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, Estados unidos de América, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“LACTAID”**, para proteger y distinguir las siguientes clases del nomenclátor internacional:

En **clase 05** internacional: *“Un complemento alimenticio especialmente una enzima usada para reducir o eliminar la lactosa de la leche.”*

Clase 29 internacional: *“Leche líquida, queso cotage (requesón), queso procesado, salsa de queso, queso ricotta, queso crema, leche agria, leche condensada, yogurt, bebidas preparadas a base de yogurt, queso, bebidas hechas a base de leche y frutas mezcladas, ponche de huevo.”*

Clase 30 internacional: *“Pizza, pasteles de queso, aderezos para ensaladas, macarrones y queso,, espuma de postre (mousse), helados y productos de consumo diario basados en novedades congeladas especialmente helados y pasteles congelados.”*

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y tres minutos con veintidós segundos del seis de agosto de dos mil trece, resolvió: ***“(….) I. Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 30 internacional. II. Una vez firme la presente resolución se ordena continuar con el trámite para las clases 5 y 29 internacionales. (….)”***

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en su condición de apoderado especial de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, interpuso para el día 10 de septiembre de 2013 en tiempo y forma el Recurso de Apelación, ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las quince horas, cuarenta y siete minutos con treinta segundos del doce de septiembre de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: ***“(….): Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, (….)”***



SEXTO. Que a la sustanciación 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 la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para el dictado de la presente resolución, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo marcario:

- **Marca de fábrica y comercio “LACTA”**, bajo registro número **209227**, en clase **30** de la Nomenclatura Internacional de Niza, propiedad de la empresa **KRAFT FOODS BRASIL S/A**, inscrita desde el 13 de mayo de 2011 y vigencia al 13/05/2021. Dicha marca protege “Chocolates, bombones, huevos de pascua, productos de confitería, dulces, confites, caramelos, helados y productos de chocolate en general.” (v.f 58)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar parcialmente la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“LACTAID”** de la **clase 30** internacional, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros. Así se desprende de su análisis y cotejo con las marcas inscritas



LACTA. Del estudio integral que hace el Registro del expediente, se comprueba que hay similitud entre el signo solicitado y el inscrito, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no contener la distintividad suficiente 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 comercio, se estaría afectando no solo el derecho de elección del consumidor, sino que además se estaría socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios, lo cual transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el Lic. Gastón Baudrit Ruiz, en su condición de apoderado especial de la empresa JOHNSON & JOHNSON, a pesar de que recurrió la resolución final en fecha 10 de septiembre de 2013, no expresó agravios dentro de la interposición, ni en la audiencia conferida de 15 días por este Tribunal, según resolución de las quince horas del veintisiete de enero de dos mil catorce. (v.f 73)

CUARTO. SOBRE EL 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, puntualizando o estableciendo, 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, es importante destacar que de conformidad con la Ley de Marcas y otros

Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca, debe ser primordialmente distintivo. Ello significa que no puede generar confusión en relación con otros signos debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos, puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen empresarial de los productos que adquiere en el mercado. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre los productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del 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, a otros comerciantes***, ya que este no solo puede producirse 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 ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste 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, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Bajo dicha perspectiva, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro; y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**LACTAID**” y la marca inscrita “**LACTA**” contienen una evidente similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico.

Obsérvese, que los signos contrapuestos “**LACTAID**” que es el solicitado y “**LACTA**” que es la marca inscrita, a **nivel visual** si bien el signo propuesto incorpora las letras “**ID**” ello no le proporciona la distintividad necesaria, en virtud de que el resto de la propuesta a nivel gramatical es idéntico, lo cual conlleva a que ambas expresiones tanto a **nivel gráfico** como **fonético** se escuchan y perciben de manera similar, en virtud de que su mayor fuerza se encuentra localizada en dicha expresión.

Asimismo, ante las semejanzas contenidas entre ellas, el consumidor medio podría asociarlo como si fuese de la empresa que lo tiene registrado, y que lo expone al mercado con una nueva presentación, o en su defecto, que es parte de la línea de productos que comercializa la



marca inscrita, situación que evidentemente induciría a error o confusión al consumidor medio sobre el producto y su origen empresarial.

Por otra parte, con respecto a su connotación ideológica, es importante señalar que si bien ambas marcas no tienen un significado concreto u específico, no podríamos obviar que la marca “**LACTA**” se encuentra inscrita desde mayo de 2011 (v.f 58) y en este sentido, por lo que para este momento el consumidor medio ya maneja un grado de conocimiento con respecto al producto que comercializa la empresa **KRAFT FOODS BRASIL S. A.**, por ende ideológicamente las va asociar dentro de una misma línea de productos, lo cual va a producir un impacto directo en el mercado, dado que a nivel comercial podría considerarse que pertenece a la misma empresa, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable.

Aunado a ello, cuando existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos, la Ley obliga al operador jurídico aplicar el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que consagra el principio de especialidad. Ello quiere decir que si el signo propuesto es idéntico o similar a uno inscrito, ello no es óbice para rechazarlo, sino también cabe la posibilidad de que pueda ser admitido porque los productos o servicios que se pretenden proteger son totalmente diferentes y esto incluye, que no se puedan asociar o relacionar entre sí.

En el caso bajo examen, los productos que pretende proteger la marca solicitada “**LACTAID**” en **clase 30** internacional, se encuentran contenidos en los protegidos por la marca inscrita “**LACTA**” propiedad de la empresa **KRAFT FOODS BRASIL S. A.**, tal y como se desprende de folio 58 del expediente. Lo cual conlleva que una vez inmersos dentro de la actividad mercantil sean relacionados por el público consumidor o empresarios y en razón de ello el riesgo de confusión es inminente, recayendo así dentro de las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado generaría riesgo de confusión u asociación con respecto al signo marcario inscrito “**LACTA**” en **clase 30** internacional, propiedad de la empresa **KRAFT FOODS BRASIL S. A**, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y en consecuencia se deniega la solicitud de inscripción para la **clase 30** internacional. continúese con el conocimiento del presente proceso en cuanto a la solicitud de inscripción de la marca “**LACTAID**” en **clases 05 y 29** internacionales presentadas por la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese. En razón de ello se confirma la resolución venida en alza en todos sus extremos.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 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 interpuesto por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, apoderado especial de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y tres minutos con veintidós segundos del seis de agosto de dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca “**LACTAID**” para la **clase 30** internacional. Continúese con el trámite de inscripción en cuanto a la solicitud de la marca en las **clases 05 y 29** internacionales, presentadas por la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, si otro motivo ajeno



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

al aquí analizado no lo impidiese. 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.