



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0944-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica LACTUM)

**MJN US. HOLDINGS LLC: Apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2014-7515)

Marcas y otros Signos

## ***VOTO N° 390-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta minutos del veintiocho de abril del dos mil quince.***

Recurso de apelación interpuesto por el ***Licenciado Víctor Vargas Valenzuela***, mayor, abogado, divorciado, con cédula de identidad número 1-335-794, vecino de San José, en su condición de ***Apoderado Especial*** de ***MJN US. Holdings LLC***, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas dieciséis minutos trece segundos del veintinueve de octubre del dos mil catorce.

### ***RESULTANDO***

***PRIMERO.*** Que mediante memorial presentado al ser las doce horas cuarenta y seis minutos cuarenta y tres segundos del primero de setiembre del dos mil catorce, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el ***Licenciado Víctor Vargas Valenzuela*** en su condición de ***Apoderado Especial*** de la empresa ***MJN US. Holdings LLC***, solicitó la inscripción de la marca de fábrica ***LACTUM***, en ***clase 29*** de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir ***“Leche, formulas a base de leche para propósitos no medicinales”***.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas dieciséis minutos trece segundos del veintinueve de octubre del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: “***POR TANTO: Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]***”.

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las catorce horas diecisiete minutos cuarenta y tres segundos del diez de noviembre del dos mil catorce, el ***Licenciado Víctor Vargas Valenzuela*** representante de ***MJN US. Holdings LLC***, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

**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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal previas las deliberaciones de rigor.

***Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;***

***CONSIDERANDO***

***PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.*** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de fábrica: **LACTIM**, registro 154272, cuyo titular es ***Aportes Siglo Veintiuno S.A.***, inscrito el 23 de setiembre del 2005 y vigente al 23 de setiembre del 2015, en clase 29, para proteger y distinguir: “***Lácteos, leche en polvo***” (Folio 10 y 39).

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



**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, consideró que la marca que se pretende inscribir **LACTUM** en clase 29 Internacional, dado que corresponde a una marca inadmisible por derecho de terceros, esto según el análisis y cotejo con la marca inscrita “**LACTIM**” en clase 29 Internacional, por cuanto existe similitud, la cual podría causar confusión en los consumidores al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, así como el artículo 24 de su Reglamento.

Al momento de expresar sus agravios, el apelante indica que las marcas **LACTUM** y **LACTIM** tienen elementos y antecedentes registrales que comprueban que han coexistido en el mercado sin que haya surgido ningún tipo de conflicto, que se trata de un criterio subjetivo y arbitrario, y que la marca no puede inducir a confusiones al público consumidor ya que las marcas son perfectamente distinguibles.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

- [...] 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.*
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser*



*asociados con los distinguidos por la marca anterior. [...]*

Para que prospere el registro de una marca debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Este último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

El Cotejo Marcario, establecido en el artículo 24 de la Ley de Marcas, es la herramienta básica para la calificación de semejanzas o diferencias entre signos distintivos. El cotejo resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente el signo solicitado provoque, en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

Al respecto el Tribunal Registral Administrativo a dictaminado que “[...] el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...] Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; [...]” [Tribunal Registral Administrativo, resolución de las



11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005].

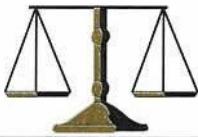
A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

*Artículo 24.—Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:*

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. [...]*
- [...] c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...]*

Y en el caso que nos ocupa, la marca propuesta y las marcas inscritas, son las siguientes:

<i>Signo</i>	<i>LACTUM</i>	<i>LACTIM</i>
<i>Marca</i>	<i>De fábrica</i>	<i>De fábrica</i>
<i>Estado</i>	<i>solicitada</i>	<i>Inscrita</i>
<i>Registro</i>	-----	<i>154272</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Leche, formulas a base de leche para propósitos no medicinales</i>	<i>Lácteos, leche en polvo</i>



<b>Clase</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<b>Titular</b>	<b><i>MJN U.S. Holdings LLC</i></b>	<b><i>Aportes Siglo Veintiuno S.A.</i></b>

Como puede observarse en el caso que se analiza, existe en la publicidad registral otra marca inscrita alrededor del término **LACTUM** como es **LACTIM** propiedad de la empresa Aportes Siglo Veintiuno, ambas incluyen productos relacionados con la leche clase 29.

Al enfrentar dichos signos, se determina una estructura gramatical casi idéntica entre las palabras **LACTUM** y **LACTIM**, donde se repiten en la misma posición cinco de las seis letras que componen el término. Al verlos globalmente la letra “u” sustituida por la letra “i” no le otorga a la marca solicitada la distintividad necesaria, frente a la inscrita dada la similitud gráfica y fonética detectada; desde el punto de vista ideológico, los términos no tienen un significado establecido, pero evocan la misma palabra “Lácteo”.

Ahora bien, la marca solicitada **LACTUM** se acerca a la raíz de las palabras lactosa, lácteo, por lo que por la forma como se presenta se tiene como compuesta del radical genérico **LACT** y la terminación **UM**. Debe tomarse en cuenta que la empresa Aportes Siglo Veintiuno, S.A. titular de la marca **LACTIM** que en clase 29 protege y distingue “**Lácteos, leche en polvo**”, al igual que **MJN U.S. Holdings LLC** buscan proteger en la misma clase 29 internacional los siguientes productos: “**Leche, formulas a base de leche para propósitos no medicinales**”.

Al respecto el diccionario de la Real Academia Española nos indica: **lácteo, a.** (*Del lat. lacteus*). 1. **adj. Perteneciente o relativo a la leche.** 2. **adj. Parecido a ella.** 3. **adj. Dicho de un producto alimenticio: Derivado de la leche.** U. t. c. s. m. (Diccionario de la Real Academia Española/<http://lema.rae.es/drae/?val=1%C3%A1cteo>). De esta forma, la marca inscrita y la solicitada giran alrededor del mismo radical genérico “**LACT**”, y las diferencias “**UM**” e “**IM**” no son suficientes para distinguirlos porque giran alrededor del



mismo concepto, siendo la marca solicitada más cercana al radical genérico que constituye la palabra. De ahí que por ser marcas débiles y girar la evocación alrededor del mismo concepto, y siendo la diferencia una sola letra que es el intercambio de la i por la o, se determina que el riesgo de confusión es significativo.

En concreto ambos términos cotejados no poseen elementos distintivos que el mercado consumidor haga particularizarlos o diferenciarlos. Esta situación podría hacer que el consumidor medio los confunda ya si se encuentran además en el mismo sector empresarial (confusión directa), que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados, se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello. Tome en cuenta la solicitante que el riesgo de confusión se da cuando hay semejanza entre dos o más signos y hay relación entre los productos o servicios que identifican esos signos, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los propuestos son idénticos o similares y pretendan proteger los mismos productos o servicios o estén relacionados con dicho giro o actividad, según lo ordena el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos

Demostrada la relación entre productos entre las marcas cotejadas esto le impide a la Administración Registral aplicar el **Principio de Especialidad**, que establece la posibilidad de coexistencia de signos con denominación o grafía igual o similar, cuando los productos o servicios a proteger son diferentes y no se encuentran relacionados, cuestión que en el caso de marras no se da por ser signos semejantes y productos idénticos o relacionados. Al no poder aplicar el Principio de Especialidad, lo procedente es el rechazo de la marca porque hay confusión para el consumidor a la hora de adquirirla, incluso la relacionaría y la asociaría lógicamente con la empresa de la marca **LACTIM** inscrita.

La perspectiva de los agravios del apelante que indican que las marcas, sus elementos y antecedentes registrales han coexistido en el mercado sin ningún tipo de conflicto, no es

---



correcto, pues cada registro es independiente y el caso es analizado individualmente en el momento y el espacio determinado. El valor jurídico tutelado es la protección al consumidor del riesgo de confusión, y el hecho de que existan antecedentes registrales que se hayan otorgado, no necesariamente obligan a inscribir una marca que contraviene la normativa registral; sino que es obligación de este Tribunal en aplicación del Principio de Legalidad, no permitir la inscripción de otra marca que incluya dentro de su denominación un término que ya está inscrito, como lo es **LACTIM**.

Al respecto, ya la Sala Primera Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia N° 650 de las 9:35 horas del 10 de noviembre de 1964), ha dicho:

***“El Registro debe propender siempre a la protección de la marca inscrita...”***

Dicha obligación emana del artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que al efecto indica, como objetivo de la misma:

***“[...] proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores [...]”***

En ese mismo sentido, el artículo 25 de ese mismo cuerpo normativo 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. [...]”***

Conforme a lo expuesto, jurisprudencia y doctrina, este Tribunal considera que debe aplicarse el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el numeral 24 de su Reglamento, ya que los signos contrapuestos presentan identidad y los productos que protegen son los mismos, siendo lo procedente confirmar la resolución de las



doce horas dieciséis minutos trece segundos del veintinueve de octubre del dos mil catorce, declarando sin lugar el recurso interpuesto por la empresa ***MJN US. Holdings LLC***, sobre la inscripción de la marca de fábrica ***LACTUM***.

***CUARTO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Por las consideraciones que anteceden, se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación planteada por ***Apoderado Especial*** de ***MJN US. Holdings LLC***, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, las doce horas dieciséis minutos trece segundos del veintinueve de octubre del dos mil catorce, la que en este acto ***se confirma***. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen.-  
**NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora.*



---

TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00:43:89

TNR: 00.60.55