



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0115-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “VIVA! LO MEJOR DEL CAMPO”

Alinter S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9541-05)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 429-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con cuarenta minutos del veintiuno de agosto de dos mil ocho.

Recurso de Apelación presentado conjuntamente por el señor **Ricardo Amador León**, casado, Director Técnico, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-595-119, y la señora **Ana Elisa Amador León**, casada, Administradora, vecina de Curridabat, titular de la cédula de identidad número 1-595-120, ambos en su calidad de Apoderados Generalísimos Sin Límite de Suma de la empresa **ALINTER SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-315924, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con quince minutos del diez de enero de dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante formulario presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de diciembre de 2005, el señor **Francisco Pacheco Kitzing**, a título personal, solicitó la inscripción de la marca de comercio “VIVA! LO MEJOR DEL CAMPO”, en **Clase 31** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir productos agrícolas, hortícolas, frutas, legumbres, semillas, plantas y flores naturales.



II.- Que una vez publicado para tales efectos el edicto de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de junio de 2006, el señor **Ricardo Amador Céspedes**, en representación de la empresa **ALINTER S.A.**, formuló oposición a la citada solicitud de inscripción marcaría.

III.- Que mediante resolución dictada a las diez horas con quince minutos del diez de enero de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de ALINTER, S.A. contra la solicitud de inscripción de la marca “VIVA! LO MEJOR DEL CAMPO”; en clase 31 internacional; presentada por FRANCISCO PACHECO KITZING, la cual se acoge (...)”*.

IV.- Que inconformes con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de febrero de 2008, el señor **Ricardo Amador León** y la señora **Ana Elisa Amador León**, en representación de la empresa **ALINTER S.A.**, interpusieron recurso de apelación, no habiendo ampliado luego sus agravios ante este Tribunal.

V.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por mayoría se deja sin efecto el sílabo de hechos probados contenido en la resolución venida en alzada, y en su lugar se agregan los siguientes:



1. Que las marcas “**DEL CAMPO**”, con registro número **88028**, y “**DEL CAMPO (Diseño)**”, con registros números **88025**, **88026** y **88027**, inscritas todas en **Clase 30** de la clasificación internacional, y pertenecientes a la empresa **ALINTER, S.A.**, se encuentran vencidas desde el 18 de agosto de 2004 (ver folios del 110 al 124).
2. Que las solicitudes de registro de las marcas “**DEL CAMPO (Diseño)**”, instada el 15 de marzo de 2006 bajo el expediente **2006-2244**, para **Clase 30** de la clasificación internacional, y “**DEL CAMPO (Diseño)**”, instada también el 15 de marzo de 2006 bajo los expedientes **2006-2243** y **2006-2245**, ambas para **Clase 32**, propuestas todas por la empresa **ALINTER, S.A.**, se encuentran archivadas al 31 de julio de 2008 (ver folios del 139 al 144).
3. Que en el comercio nacional se expenden bajo el signo “**DEL CAMPO**”, diversos productos de carácter alimentario (ver folios del 72 al 75).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, de interés para la resolución de este asunto, que tengan el carácter dicho.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. **IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO PROPUESTO.** El señor **Francisco Pacheco Kitzing** solicitó la inscripción de la marca denominativa “**VIVA! LO MEJOR DEL CAMPO**”, en **Clase 31** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir productos agrícolas, hortícolas, frutas, legumbres, semillas, plantas y flores naturales, a lo que se opuso la empresa **ALINTER S.A.**, por cuanto ese signo tendría similitud gráfica, fonética e ideológica con las marcas “**DEL CAMPO (Diseño)**” de las cuales la citada empresa sería su titular, sucediendo que en la resolución apelada tal oposición fue rechazada por el Registro de la Propiedad Industrial, acogiéndose por consiguiente la solicitud de inscripción.

No obstante lo anterior, para la resolución de la controversia puesta en conocimiento de este Órgano de Alzada, **en el presente caso no corresponde realizar, propiamente, un cotejo marcarío (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas a los efectos de ponderar



su eventual coexistencia, tal como lo hizo el Registro **a quo**, por cuanto no se puede soslayar que el registro de las marcas inscritas a nombre de **ALINTER, S.A.**, opuestas a la solicitada, **se encuentra vencido desde el 18 de agosto de 2006** (véase el Hecho Probado N° 1) esto es, más de tres años antes del dictado de la resolución venida en apelación, y que las marcas solicitadas por **ALINTER, S.A.**, opuestas también a la que ahora se examina, **fueron gestionadas hasta el 15 de marzo de 2006** (véase el Hecho Probado N° 2) esto es, 3 meses después de haber sido presentada la solicitud de inscripción de la marca cuestionada. Por ende, resulta inconducente, entonces, proceder a un cotejo marcario típico, porque los signos que constituirían el primer grupo, ya no serían derechos marcarios oponibles, como tampoco lo serían los signos del segundo grupo señalado, porque en este caso la prioridad registral recae, sin duda, en la marca cuestionada, conforme a lo estipulado en el artículo 4° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas).

Bajo esa tesitura, resultan irrelevantes los alegatos de la empresa **ALINTER, S.A.** sustentados en marcas vencidas, así como en marcas cuyas solicitudes de registro se encuentran archivados, debiendo ocuparse este Tribunal de examinar, por lo tanto, la restante argumentación: la presunta notoriedad del signo “**DEL CAMPO**”, que de ser procedente, debería impedir por sí sola el registro del signo “**VIVA! LO MEJOR DEL CAMPO**”, solicitado por el señor **Francisco Pacheco Kitzing** a título personal.

Dicho lo anterior, pártase de que si la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, corolario de ello es que no sea posible que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas distintas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad. En pocas palabras, la esencia del sistema marcario reside en evitar la coexistencia de marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares.



Bajo esa línea de pensamiento, el artículo 2° de la Ley de Marcas estipula que una *marca notoriamente conocida* es el: "(...) Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales", agregando el numeral 44 ibídem:

" (...) La presente ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

" El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona (...)".

Tal como se infiere de lo expuesto, el reconocimiento y protección de una marca notoria, resulta ser la respuesta que la normativa le otorga a su titular, con el fin de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad, la disminución de su fuerza distintiva o su valor comercial o publicitario, tal y como lo dispone el referido artículo 44, y que es la base para que en el artículo 8° inciso e) de la Ley de Marcas se impida el registro de un signo que constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado que sea parte del Convenio de París, por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, y cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

Así las cosas, al proceder este Tribunal a examinar tanto los argumentos de la apelante como el signo cuestionado, **"VIVA! LO MEJOR DEL CAMPO"**, con arreglo a lo previsto en los



artículos 44 y 45 de la citada Ley de Marcas, y 24 inciso g) y 31 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento), es criterio mayoritario de este Tribunal que en contra de lo sostenido por el Registro en la resolución venida en apelación, **resulta improcedente autorizar la inscripción de la marca solicitada**, porque no puede ignorar este Tribunal que con el signo “**DEL CAMPO**”, desde hace ya varios años –sino lustros y hasta décadas– han sido reconocidos en el mercado nacional diversos alimentos procesados o enlatados, siendo prueba de ello, por ejemplo, las actas notariales levantadas al efecto y visibles a folios del 72 al 75 del expediente, así como los documentos que acreditan el registro de ese signo en otros países (véanse los folios del 76 al 92), y algunos elementos de publicidad aportados a los autos, todo lo cual, visto en su conjunto, constituyen indicios claros y contundentes para que este Tribunal pueda determinar la notoriedad del signo “**DEL CAMPO**”.

Entonces, partiendo de esa certidumbre, si es lo cierto que con el signo solicitado se propone como marca la frase “**VIVA!, LO MEJOR DEL CAMPO**”, a golpe de vista queda claro que tal ésta absorbe, contiene o incorpora, de manera íntegra o total, la referida marca notoria “**DEL CAMPO**”, y la problemática potencial, práctica y jurídica de esto, es que además de esa absorción de la marca notoria dentro de la marca propuesta, por la estructura sintáctica de la frase que constituye la solicitada, dependiendo del énfasis o entonación con las que se pronunciara y escuchara, sería posible que el receptor de la frase entendiera que con el signo propuesto se estaría aludiendo a un producto en particular (“**VIVA!_**”), para calificarlo (“**_LO MEJOR_**”), perteneciente a la generalidad de los productos identificados con la marca notoria que se le opone (“**_DEL CAMPO**”), nada de lo cual parece conveniente que sea permitido, por cuanto entre una y otra marca habría una innegable conexión conceptual, por cuanto los productos que se distinguirían y protegerían, aunque no idénticos o similares, se relacionan entre sí (v. artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8º inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); y se exhibirían de igual manera ante el público consumidor; compartirían iguales canales de distribución y puestos de venta; y tendrían un mismo tipo de consumidor o destinatario (v. artículo 24, inciso d. del Reglamento de la Ley de Marcas), todo lo cual permite prever la



posibilidad de que surja un riesgo de confusión (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) entre los productos pertenecientes a las empresas aquí antagonistas.

Está de por demás decir que la concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra, en perjuicio de la empresa opositora, “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquélla y los de la empresa solicitante, que no puede ser permitida por este Órgano de Alzada.

Hecho el ejercicio anterior, por mayoría este Tribunal arriba a la conclusión de que, al contrario de lo que se sostuvo en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque el signo cuyo registro se solicita, se destinaría a la protección de productos similares a los que estarían siendo identificados con la marca notoria de repetida cita.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Como de permitirse la inscripción de la marca “**VIVA! LO MEJOR DEL CAMPO**”, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º inciso e) de la Ley de Marcas, lo pertinente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con quince minutos del diez de enero de dos mil ocho, la cual se revoca en todos sus extremos, para disponer que en su lugar, se acoge la oposición presentada por la empresa **ALINTER SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca “**VIVA! LO MEJOR DEL CAMPO**”, en **Clase 31** de la clasificación internacional, presentada por el señor **Francisco Pacheco Kitzing**, la cual se deniega.



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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el Recurso de Apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con quince minutos del diez de enero de dos mil ocho, la cual se revoca. En su lugar, se acoge la oposición presentada por la empresa **ALINTER SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la solicitud de registro de la marca “**VIVA! LO MEJOR DEL CAMPO**”, en **Clase 31** de la clasificación internacional, presentada por el señor **FRANCISCO PACHECO KITZING**, la cual se deniega. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33