

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0402-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “PAMPA”

TRANSNATIONAL FOODS, INC., apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2016-3873)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO 0693-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cinco minutos del once de diciembre de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-0392-0470, en su condición de apoderado especial de la compañía **TRANSNATIONAL FOODS, INC**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Florida, Estados Unidos, con domicilio y establecimiento comercial en 1110 Brickell Avenue Suite 808, Miami, Florida 33131, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:57:05 horas del 09 de junio del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado el 26 de abril de 2016, la licenciada, **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-0626-0794, en su condición de gestora de negocios de la empresa **TRANSNATIONAL FOODS, INC**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“PAMPA”**, para proteger y distinguir: en **clase 29**: *“pastas para untar a base de frutas, mantequilla de maní, pasas, frutas procesadas (enlatadas, embotelladas, enfrascadas, congeladas, secas, deshidratadas por congelación), verduras procesadas (enlatadas, embotelladas, enfrascadas, congeladas, secas, deshidratadas por congelación), mariscos*

procesados, carne procesada, aceitunas” y en clase 30: “Pasta, té, café, galletas saladas, aderezos para ensaladas, glaseados, barras de cereales a base de granola listas para comer, barras de cereales listas para comer, salsa de barbacoa, arroz, malvaviscos, vinagre, chocolate en polvo, miel, repostería, palomitas de maíz, salsa de pepinillos, palitos de pan, galletas”, de la clasificación internacional.

SEGUNDO: Que mediante auto de las 11:43:57 horas del 01 de marzo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial objetó la referida solicitud marcaria por estar inscritos los siguientes signos:



1.- El nombre comercial **“grupo PAMPA S.A. GP”**, registro 191339, propiedad de GRUPO PAMPA C R C, S.A.



2.- El nombre comercial **“El Rodeo de la Pampa”**, registro 184544, propiedad de VISIÓN COMERCIAL, S.A.

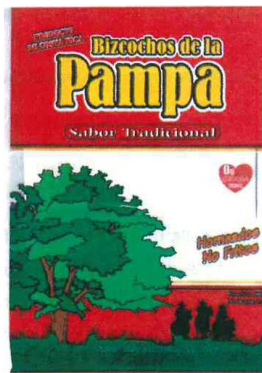
3.- El nombre comercial **“PAMPA”**, registro 117655, propiedad de GRUPO PAMPA C R C, S.A.



4.- La marca de fábrica y comercio **“PULPAS DE LA PAMPA”**, registro 190654, propiedad de EXPORTADORA P.M.T. S.A.

5.- La marca de comercio **“PAMPA”**, registro 160368, propiedad de CONSORCIO DE

COOPERATIVAS DE CAFICULTORES DE GUANACASTE Y MONTES DE ORO R.L.



6.- La marca de fábrica y comercio “**Bizcochos de la Pampa**”, registro 198635, propiedad de JORGE CHINCHILLA ARROYO.

7.- La marca de comercio “**CAFÉ PAMPA Y CIELO**”, registro 214823, propiedad de RICARDO GURDIAN MARCHENA.

8.- La marca de fábrica y comercio “**PAMPA DORADA**”, registro 259360, propiedad de DISTRIBUIDORA Y LOGÍSTICA DISAL S.A.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 09:57:05 horas del 09 de junio del 2017, resolvió en lo conducente, lo siguiente: “...**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas... se resuelve: “Rechazar la solicitud de inscripción de la marca PAMPA, para las clases 29 y 30 ...”.*”

CUARTO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el 19 de junio de 2017, el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en representación de la empresa **TRANSNATIONAL FOODS, INC.**, interpuso en tiempo y forma el recurso de apelación y expresó agravios.

QUINTO: 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, la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución previas

deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritos:



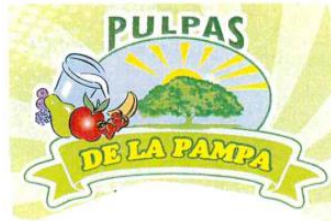
1.- El nombre comercial **“grupo PAMPA S.A. GP”**, registro 191339, propiedad de GRUPO PAMPA C R C, S.A., para proteger y distinguir: *un establecimiento dedicado a la importación y exportación de vinos, espirituosos, licores aceites grasas comestibles, encurtidos, vinagres, mostaza, cerveza y bebidas no alcohólicas*, ubicado en Pavas, inscrito el 05/06/2009. (ver folio 18 y 19 del legajo de apelación)



2.- El nombre comercial **“El Rodeo de la Pampa”**, registro 184544, propiedad de VISIÓN COMERCIAL, S.A., para proteger y distinguir: *un establecimiento comercial dedicado a la distribución y almacenamiento de carnes, vegetales, frescos, congelados*, ubicado en Alajuela, inscrito el 05/06/2009. (ver folio 20 del legajo de apelación)

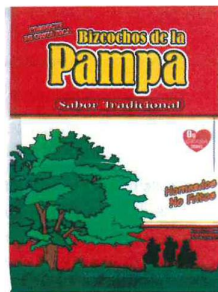
3.- El nombre comercial **“PAMPA”**, registro 117655, propiedad de GRUPO PAMPA C R C, S.A.,

para proteger y distinguir: *un establecimiento dedicado a la importación de vinos, licores y alimentos, así como la distribución y comercialización de vinos, licores, y alimetnos, tanto extranjeros como nacionales*, ubicado en San José, inscrito el 01/12/1999. (ver folio 21 del legajo de apelación)



4.- La marca de fábrica y comercio **“PULPAS DE LA PAMPA”**, registro 190654, propiedad de EXPORTADORA P.M.T. S.A., para proteger y distinguir en clase 29 internacional: *“Pulpas de frutas”*, inscrito el 22/05/2009 y vence 22/05/2019. (ver folio 22 del legajo de apelación)

5.- La marca de comercio **“PAMPA”**, registro 160368, propiedad de CONSORCIO DE COOPERATIVAS DE CAFICULTORES DE GUANACASTE Y MONTES DE ORO R.L., para proteger y distinguir en clase 30 internacional: *“Café y sus derivados”*, inscrito el 10/07/2006 y vence 10/07/2026. (ver folio 23 y 24 del legajo de apelación)



6.- La marca de fábrica y comercio **“Bizcochos de la Pampa”**, registro 198635, propiedad de JORGE CHINCHILLA ARROYO, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: *“todo tipo de bizcochos”*, inscrito el 05/02/2010 y vence 05/02/2020. (ver folio 25 del legajo de apelación)

7.- La marca de comercio **“CAFÉ PAMPA Y CIELO”**, registro 214823, propiedad de RICARDO

GURDIAN MARCHENA, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: Productos de café”, inscrito el 22/12/2011 y vence 22/12/2021. (ver folio 26 del legajo de apelación)

8.- La marca de fábrica y comercio “**PAMPA DORADA**”, registro 259360, propiedad de DISTRIBUIDORA Y LOGÍSTICA DISAL S.A., para proteger y distinguir en clases 30 y 31 internacionales: “*arroz*” y “*frijoles*” correspondientemente, inscrito el 06/02/2017 y vence 06/02/2027. (ver folio 27 del legajo de apelación)

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos relevantes en ese sentido para la resolución del proceso.

TERCERO: SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PAMPA**”, ya que al realizar el estudio respectivo encuentra que existen signos inscritos con la misma denominación y otros conformados por el término “**PAMPA**”, en las mismas clases y que protegen y distinguen iguales productos, determinando el Registro la inadmisibilidad por derechos de terceros de conformidad con el artículo a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

En cuanto a los alegatos planteados por la empresa apelante, indica que el giro comercial pretendido, eliminan la supuesta similitud hacia el consumidor promedio, en comparación con los signos inscritos y sus giros comerciales, porque al poseer los signos inscritos diferencias gráficas notables y no haber coincidencias entre los productos, estos pueden coexistir pacíficamente, aunado a ello existen antecedentes registrales que comprueban lo antes mencionado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas con los signos inscritos se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e*

ideológico) de los signos contrapuestos, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002.

Para que prospere el registro de un signo, 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 y los productos o servicios que protegen y distinguen son similares o relacionados, situación que hace surgir un *riesgo de confusión* entre ellos.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, 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 tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Desde esta perspectiva cabe señalar, 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.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el signo solicitado sea similar a otro anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada es clara en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que

uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo, como lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Cada caso debe ser analizado en su contexto, siendo que el **principio de especialidad** exige un ejercicio de cotejo marcario específico según lo requieran los signos, productos, sector pertinente, y tantos otros factores que intervienen para evitar que se lleven al mercado signos que provoquen distorsiones por generar confusión.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro y por proteger bienes similares y relacionados, pueda generar un riesgo de confusión. Esta confusión puede darse porque el consumidor no distinga fácilmente las marcas entre sí, **o porque piense que las mismas presentan el mismo origen empresarial**, lo que además podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. De lo antes citado corresponde el cotejo de los signos en pugna:

MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO SOLICITADA

“PAMPA”

Clase 29

“Pastas para untar a base de frutas, mantequilla de maní, pasas, frutas procesadas (enlatadas, embotelladas, enfrascadas, congeladas, secas, deshidratadas por congelación), verduras procesadas (enlatadas, embotelladas, enfrascadas, congeladas, secas, deshidratadas por congelación), mariscos procesados, carne procesada, aceitunas”.

Clase 30

“Pasta, té, café, galletas saladas, aderezos para ensaladas, glaseados, barras de cereales a base de

granola listas para comer, barras de cereales listas para comer, salsa de barbacoa, arroz, malvaviscos, vinagre, chocolate en polvo, miel, repostería, palomitas de maíz, salsa de pepinillos, palitos de pan, galletas”.

SIGNOS INSCRITOS

NOMBRE COMERCIAL



“Un establecimiento dedicado a la importación y exportación de vinos, espirituosos, licores aceites grasas comestibles, encurtidos, vinagres, mostaza, cerveza y bebidas no alcohólicas”.



“Un establecimiento comercial dedicado a la distribución y almacenamiento de carnes, vegetales, frescos, congelados”.

“PAMPA”

“Un establecimiento dedicado a la importación de vinos, licores y alimentos, así como la distribución y comercialización de vinos, licores, y alimetnos, tanto extranjeros como nacionales”.

MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO



Clase 29

“Pulpas de frutas”.

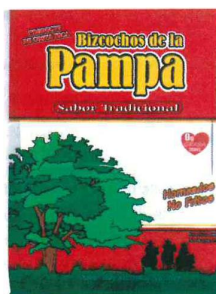
MARCA DE COMERCIO

“PAMPA”

Clase 30

“Café y sus derivados”.

MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO



Clase 30

“Todo tipo de bizcochos”

MARCA DE COMERCIO

“CAFÉ PAMPA Y CIELO”

Clase 30

“Productos de café”.

MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

“PAMPA DORADA”

Clase 30

“Arroz”.

Clase 31

“Frijoles”

Desde el punto de vista gráfico el análisis de los signos se debe realizar asumiendo la postura del consumidor medio, en el presente caso el signo solicitado se trata de una marca denominativa, conformada por el término **“PAMPA”**, como se puede observar todos los signos inscritos comparten en su designaciones el mismo término **“PAMPA”**, generando una notable similitud en la composición de los otros signos, originando confusión cuando el consumidor las observe, pues este puede creer que la marca solicitada es parte de los signos inscritos. Los elementos que poseen en el diseño algunos de los signos inscritos, no son de peso a la hora de diferenciar la marca propuesta con los otros signos inscritos, no aportando la suficiente distintividad ya que genera la idea de que se trata de los mismos productos al igual que el origen empresarial.

Desde el punto de vista fonético vemos como el término **“PAMPA”**, se repite en todos los signos y que unido por los demás términos que forman los signos inscritos, al momento de su pronunciación, puede ser percibido por el oído humano de forma muy parecida, haciendo creer al consumidor que se trata de una misma marca, generando una confusión fonética entre los signos enfrentados.

Desde el punto de vista ideológico los signos en disputa remiten a un mismo razonamiento, puesto que los productos se ofrecen al público consumidor bajo la misma idea y giro comercial, siendo

que los productos de la marca solicitada se encuentran inmersos en la lista de productos de los signos registrados y mismas clases, pudiendo confundir al consumidor al asociarlo a un mismo origen empresarial.

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 irreregistrabilidad 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. Ante la pérdida de la función principal que tiene una marca, que es no confundir al público consumidor, a ésta se le debe denegar su publicidad registral.

En cuanto a la coexistencia registral de signos que contienen en su denominación el término “**PAMPA**”, debe indicarse al impugnante que cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido por lo que la coexistencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente.

Ahora bien, existen signos iguales o similares debidamente inscritos en el Registro y que se encuentran en uso dentro del tráfico mercantil, pero no causan un riesgo confusión, ni de asociación entre los consumidores, como tampoco prácticas inconvenientes entre los comerciantes, esto se debe a que los productos o servicios que protegen son totalmente disímiles.

Bajo ese conocimiento, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo, porque basta que esas marcas no se confundan y el consumidor al verlas no las relacione. En estos casos se aplica el **principio de especialidad** contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Este principio establece que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios totalmente disímiles, que no sean

susceptibles ser relacionados.

Sobre el **Principio de Especialidad**, este Tribunal, dentro de otros, en el **Voto No. 813-2011**, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

“...el ***Principio de Especialidad***, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales **quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección** emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que **sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios**. En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios **inconfundibles**.

De acuerdo con la cita señalada, tenemos que por la aplicación del Principio de Especialidad, se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, toda vez que la marca solicitada pretende proteger en **clase 29**: “*Pastas para untar a base de frutas, mantequilla de maní, pasas, frutas procesadas (enlatadas, embotelladas, enfrascadas, congeladas, secas, deshidratadas por congelación), verduras procesadas (enlatadas, embotelladas, enfrascadas, congeladas, secas, deshidratadas por congelación), mariscos procesados, carne procesada, aceitunas*” y en **clase 30**: “*Pasta, té, café, galletas saladas, aderezos para ensaladas, glaseados, barras de cereales a base de granola listas para comer, barras de cereales listas para comer, salsa de barbacoa, arroz,*

malvaviscos, vinagre, chocolate en polvo, miel, repostería, palomitas de maíz, salsa de pepinillos, palitos de pan, galletas”, y estos productos se encuentran incluidos tanto en las clases que protegen y distinguen los signos inscritos como en el giro comercial.

Considera este Tribunal, que no resulta aplicable en este análisis el principio de especialidad, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y con la fundamentación normativa que se plantea anteriormente se determina que la marca de fábrica y comercio propuesta “**PAMPA**” con relación a los signos registrados, se da la posibilidad que el consumidor medio crea que el signo solicitado como los inscritos estén relacionados y asociados bajo el mismo sector empresarial, y precisamente esto es lo que trata de evitar la Ley de Marcas. Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, concluye este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en representación de la empresa **TRANSNATIONAL FOODS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a 09:57:05 horas del 09 de junio de 2017, la cual en este acto se confirma.

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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 **Jorge Tristán Trelles**, en representación de la empresa **TRANSNATIONAL FOODS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a 09:57:05 horas del 09 de junio de 2017, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro de la marca “**PAMPA**”, en **clases 29 y 30** Internacional. Previa

constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca
- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33