

RESOLUCION FINAL

Exp. N° 2008-0154 TRA-PI

Oposición a la Solicitud de inscripción de la marca “CAMPO GRANDE”

OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS S.A. de C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 3953-03)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 326-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, a las diez horas del siete de julio del dos mil ocho.

Recurso de Apelación planteado por La Licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, soltera, estudiante de Derecho, vecina de Escazú, cédula identidad uno-mil sesenta y seis-seiscientos uno, en su condición de apoderada especial de la empresa **OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Honduras, domiciliada en Búfalo, Villanueva, Departamento de Cortés, Honduras, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del catorce de diciembre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintiséis de junio del dos mil tres, la licenciada Raquel Castro Musmanni, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno- novecientos doce- trecientos cincuenta y tres, en su condición de apoderada especial de la empresa **NIDERA, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de

argentina, solicitó el registro de la marca de fábrica “**CAMPO GRANDE**”, en clase internacional 29, para proteger y distinguir: carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

SEGUNDO: Que previa publicación del edicto de ley, dentro del plazo, mediante memorial presentado el día tres de noviembre de dos mil tres, el licenciado Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la empresa OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS S.A. DE C. V., presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca citada.

TERCERO. Que la solicitante de la citada marca, se pronunció con relación a la oposición interpuesta y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas del catorce de diciembre de dos mil siete, resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger la solicitud de inscripción de la marca “CAMPO GRANDE”.

CUARTO. Que la Licenciada María del Pilar López Quirós, de calidades y condición indicadas, impugnó, mediante los Recursos de Revocatoria y de Apelación en subsidio, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del catorce de diciembre de dos mil siete.

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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Como hechos probados de interés para la resolución del presente asunto, se tienen los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C. V., se encuentran inscrita las siguientes marcas:

CAMPOFRESCO, bajo el acta de registro número 124088, desde el 30 de marzo de 2001, vigente hasta el 30 de marzo de 2011, en Clase 30 de la nomenclatura internacional, para distinguir: salsas de tomate. (Ver folio 73).

CAMPOFRESCO (Diseño), bajo el acta de registro número 171386, desde el 16 de noviembre de 2007, vigente hasta el 16 de diciembre de 2017, en Clase 30 de la nomenclatura internacional, para distinguir: pastas y salsas. (Ver folios 75 al 76).

CAMPOFRESCO (Diseño), bajo el acta de registro número 171388, desde el 16 de noviembre de 2007, vigente hasta el 16 de diciembre de 2017, en Clase 30 de la nomenclatura internacional, para distinguir: pastas y salsas. (Ver folios 77 al 78).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. DE C. V., se encuentra presentada la marca **CAMPOFRESCO (Diseño)**, bajo el expediente 2000-6442, presentada el 17 de agosto de 2000, en Clase 30 de la nomenclatura internacional, para distinguir: pastas y salsas de tomate. (Ver folios 79 al 80).

3.- Que el edicto de la marca de fábrica y comercio “CAMPO GRANDE” fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta números 168,169 y 170 los días 2- 3 y 4 de setiembre del 2003. (Ver folio 1).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO: EN RELACION A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE: El Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por la empresa Oleoproductos de Honduras, S. A. de C. V. contra la solicitud de inscripción de la marca “CAMPO GRANDE”, en clase 29 de la nomenclatura internacional, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, del análisis global de las marcas no se evidenció semejanza gráfica, fonética e ideológica determinando su coexistencia registral sin riesgo de inducir a error al público consumidor. La empresa opositora, disconforme con esa decisión aduce como agravios, que entre la marca inscrita y la solicitada existe similitud gráfica, fonética e ideológica que induce a error a los consumidores promoviendo el riesgo de confusión, ya que los productos registrados y los que se pretenden proteger, pertenecen al mismo giro comercial. Que al agregar al término “Campo” los adjetivos fresco y grande, el consumidor asociaría ambas marcas a una misma compañía y, que existe probabilidad de que se de una asociación entre los productos que comercializan ambas empresas, no existiendo la posibilidad de coexistencia entre las marcas en pugna.

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, este Tribunal considera que al signo solicitado, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea 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, dicho artículo 8 inciso a) expresa: *“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, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.”

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, similitud que se advierte entre la marca solicitada y las inscritas.

Realizada la confrontación de la marca solicitada **“CAMPO GRANDE”** y las ya inscritas **“CAMPOFRESCO”** y **“CAMPOFRESCO” DISEÑO**, debe señalarse que las mismas son denominativas y mixtas, pues dentro de las inscritas, las registradas bajo el número 171386 y 171388, constantes a folio 75 y 77 del expediente, se encuentran compuestas por elementos denominativos y figurativos, lo que lleva a determinar para el cotejo marcario del caso concreto, que lo preponderante es el elemento denominativo. En este sentido, observa este Tribunal que la palabra **“CAMPO”**, con la cual inicia tanto el signo que pretende el registro como las marcas de la opositora, se constituye en el factor tópico, además, en el vocablo predominante y que será recordado más fácilmente por el consumidor medio; los otros términos que componen las marcas, sean **“GRANDE”** y **“FRESCO”**, gráfica y fonéticamente resultan signos diferentes, pero son adjetivos calificativos que no logran un grado de distinción

entre los signos enfrentados que eviten que los consumidores sean inducidos a error. En lo relativo a la confusión ideológica, que surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en las marcas contrapuestas, puede impedir, o impide al público consumidor, distinguir a una marca de la otra, estima este Tribunal, que en el caso concreto, existe probabilidad de que se presente esta confusión, toda vez que las marcas enfrentadas evocan, según su denominación, a un campo, y más aún, que dos de las marcas inscritas muestran en sus etiquetas el diseño de éste.

Advertida una similitud fonética, gráfica e ideológica entre las marcas cotejadas, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción, y aunado a que la marca solicitada pretende distinguir productos relacionados a los protegidos por las inscritas, se determina así la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico, fonético e ideológico que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada y por ende, como lo alega la empresa recurrente, su coexistencia podría crear confusión en el consumidor.

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos...”*.

En relación a los productos, el signo que se solicita pretende, en clase 29 internacional proteger y distinguir: carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas; por otro lado, la empresa apelante Oleoproductos de Honduras S.A. de C.V.

opone sus derechos marcarios relacionados con la titularidad de las marcas **“CAMPOFRESCO”** y **“CAMPOFRESCO” (DISEÑO)**, en clase 30 de la Nomenclatura Internacional, que protegen salsas de tomate y pastas, según consta de certificaciones adjuntas a folios 73 al 80 del expediente; a pesar de ser productos que se ubican en clases diversas dentro de la nomenclatura internacional de Niza; ha de tenerse presente que los productos de las citadas empresas están relacionados entre sí, destinados a la misma utilización por ser alimentos de consumo masivo, que se expenden en los mismos establecimientos y podrían coincidir al estar expuestos al mismo tiempo en los puntos de venta, tal situación podría llegar a generar un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir a ese consumidor que provienen del mismo productor.

Al respecto, el artículo 1° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaria es: *“...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 (...)”*, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor y del titular de la marca previamente inscrita. En este sentido, la doctrina señala que *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume. De este modo, si no existe dicho riesgo de confusión mediato sobre el origen empresarial, no existe un riesgo de asociación y pueden convivir las marcas en conflicto.”*

(LOBATO, Manuel Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición Civitas Editores, España, página 288)

Consecuentemente, merece tener presente que la misión del signo marcario, está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda, de ahí, que la normativa marcaria, reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral. Dicha cualidad la recoge el artículo 2º de dicha Ley, en la definición de marca, por lo que la marca debe cumplir con su función diferenciadora, para proteger a los consumidores a la hora de elegir los productos en el mercado, al permitir diferenciar los productos idénticos o similares de un productor de los del otro, tal y como lo establece, además, el artículo 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC”, ratificado por Costa Rica mediante la ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, con el objeto de que al ofrecerse en el mercado un producto, el consumidor conozca su origen, la calidad y condiciones del mismo, a efecto de evitar que se provoque confusión. De forma que, lo que la legislación marcaria pretende es evitar la confusión, prohibiéndose el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8, literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, por lo que procede es declarar con lugar el recurso de Apelación interpuesto por la empresa OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS S.A. DE C. V., en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del catorce de diciembre de dos mil siete, la cual se revoca.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039 de 12 de octubre de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, y jurisprudencia que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS S.A. DE C. V., en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del catorce de diciembre de dos mil siete, la cual se revoca. 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. **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



DESCRIPTOR

Marcas Inadmisibles

TE: Marca Inadmisible por Derecho de Terceros

TG: Marcas y Signos distintivos

TNR: 00.41.53