

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2010-0367-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:



INVERNADEROS DEL MUNDO, SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 10034-09)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0443-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y seis minutos del catorce de agosto de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Néstor Morera Víquez, mayor, casado una vez, cédula de identidad 1-1018-975, vecino de Heredia, en su condición de apoderado especial administrativo de la compañía **INVERNADEROS DEL MUNDO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica 3-101-400261, con domicilio en Urbanización Real Cariari, contiguo a la Rotonda, frente a la oficina del Banco Nacional, Heredia, Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:48:35 horas del 9 de abril de 2010.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. Luego de la suspensión del presente expediente mediante voto de este Tribunal 523-2011 de las 09:40 horas del 3 de octubre de 2011, y a efectos de evitar que una eventual inactividad procesal pudiera traer

perjuicios al proceso y a la seguridad jurídica, este Órgano de alzada mediante resoluciones emitidas el 20 de mayo y 29 de julio de 2019, solicitó al licenciado Néstor Morera Viquez, en su condición de representante de la empresa **INVERNADEROS DEL MUNDO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, le informara sobre el estado actual del proceso de demanda judicial que se tramita bajo el Expediente No. 09-003284-1027-CA-8 (objeto de la suspensión), a efecto de continuar con el conocimiento del recurso de apelación planteado contra la resolución final dictada a las 15:48:35 horas del 9 de abril de 2010. Siendo, que lo solicitado no fue posible obtenerlo, y transcurrido el tiempo sin que se resolviera el expediente citado, en sede contencioso administrativo, y visto que el interesado de la suspensión no aporta información del estado procesal alegado; debe decirse que el presente asunto no se ve afectado de manera esencial por el asunto por el cual se suspendió el conocimiento del recurso de apelación, por lo que procede esta Instancia de Alzada a levantar la suspensión ordenada en el Voto 0523-2011.

SEGUNDO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 16 de noviembre de 2009 el licenciado Néstor Morera Viquez, en su condición de apoderado especial administrativo de la compañía **INVERNADEROS DEL MUNDO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la



inscripción de la marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir en clase 31 de la nomenclatura internacional “productos agrícolas, hortícolas, frutas y legumbres, semillas, plantas y flores naturales”. (folios 1 y 2 del expediente principal).

En la publicidad registral se encuentra inscrita a nombre de la empresa **SGC**



SOLUCIONES GLOBALES, S.A., la marca de fábrica , registro

180304, en clase 31 de la nomenclatura internacional, que protege y distingue “Piña en producto fresco”.

En virtud de lo indicado el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final rechazó la inscripción de la marca **“VIVA ! Lo mejor del campo (diseño)”**, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, porque de su análisis y cotejo con la marca inscrita **VIVA**, ambos protegen productos iguales en la misma clase 31. Además, porque del estudio integral de las marcas, comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, y de coexistir ambas marcas, se afectaría el derecho de elección del consumidor y socaba el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa solicitante y ahora apelante, dentro de sus agravios alega:

1.- Que las marcas destinadas al consumo masivo no pueden descomponerse en sus partes o elementos (figurativo + denominativo), pues los consumidores no las aprecian de esta manera sino en su conjunto perceptible; es dicha palabra **“VIVA”** junto con su elemento figurativo los que gozan de distintividad suficiente para optar por protección marcaria. Es por esta razón que ambas marcas deben ser contrastadas y analizadas mediante el conjunto de cada una de ellas, no siendo la mera coincidencia de una fracción de sus elementos denominativos. Consecuentemente, **VIVA ! LO MEJOR DEL CAMPO**, no puede desmembrarse y debe leerse, interpretarse y compararse de manera íntegra toda vez que incluso leído e interpretado de esta manera ofrece al consumidor un concepto diverso y específico si se le compara con **VIVA**.

2.- Que la resolución que se impugna no realizó ningún tipo de análisis sobre los productos distinguidos por cada marca, incurriendo así en un grave vicio de fundamentación establecidos en el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública. En el presente caso la nulidad absoluta del acto administrativo deviene en la falta de motivación y del contenido de la resolución que se impugna.


3.- Que la marca solicitada es evocativa e informa (no describe) en una clara invitación a consumir productos agrícolas.

4.- Que el signo propuesto trata de una marca mixta que ofrece al público una serie de elementos figurativos que no se constatan en la marca ya registrada.

La parte en su escrito de agravios visible a folio 100 del expediente principal, **limitó** la lista de productos inicial, para que en adelante se lea: *“productos agrícolas, hortícolas, frutas con excepción de piña y piña en producto fresco, legumbres, semillas, plantas y flores naturales”*.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 29 de setiembre de 2008 y vigente hasta el 29 de setiembre de 2018, a nombre de la empresa **SGC SOLUCIONES GLOBALES,**



S.A., la marca de fábrica  , registro 180304, en clase 31 de la nomenclatura internacional, que protege “piña en producto fresco”. (folios 33 a 34 del expediente principal).

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

QUINTO. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando con ello se afecte algún derecho de terceros, entre otros casos: cuando sea idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos (inciso a). O cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad (inciso b), en ambos supuestos, cuando puedan causar confusión al público consumidor.

En relación con lo citado, para efectuar el respectivo cotejo marcario, se utilizan las pautas que da el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, decreto ejecutivo 30233-J, el cual citamos en lo que interesa:

“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;

[...]

e) 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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; [...]"

En el caso bajo estudio, resulta claro que se trata de signos mixtos:



porque están compuestos tanto por elementos gráficos como denominativos. Sobre el cotejo de marcas mixtas, el criterio que prevalece en la doctrina marcaria destaca la preponderancia del elemento denominativo sobre el diseño gráfico. En este sentido, el **Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 05-IP-02, sentencia de 20 de febrero de 2002, citado en el Voto No. 1142 de las 8:55 horas del 16 de setiembre del 2009 dictado por este Tribunal**, sostiene que para comparar marcas mixtas debe de previo, determinarse cuál de los elementos; sea denominativo o el gráfico, de cada una de las marcas compuestas, resulta predominante; esto es cuál de estos elementos permite a la marca llegar al público consumidor. Agrega que en doctrina se ha dado prioridad al elemento denominativo de la marca mixta, dado la fuerza expresiva de las palabras, que por definición son pronunciables, constituyendo generalmente en el elemento más característico, lo que no obsta para que, en

algunos casos resulte preponderante el elemento gráfico, que de acuerdo a sus características puede ser definitivo dentro del signo.


De la misma manera, el tratadista Carlos Fernández-Novoa, en su **“Tratado sobre Derecho de Marcas, (Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 254, 255)** señala que al comparar marcas mixtas debe considerarse tanto la visión de conjunto como la supremacía del elemento dominante, que impregna esa visión de conjunto. Por consiguiente, el esfuerzo debe dirigirse a encontrar el elemento dominante de la marca mixta. Afirma que usualmente ese elemento dominante es el denominativo, dado que, a la hora de adquirir los productos en el comercio, normalmente el público los busca por su denominación, salvo que, por ciertas razones, el elemento figurativo o gráfico de una marca mixta predomine sobre su componente denominativo.

En aplicación de lo anterior, y tomando en cuenta lo que prescribe el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resulta evidente que de la visión de conjunto al cotejarse la marca inscrita con el signo solicitado, se determina que la propuesta contiene en su parte denominativa como elemento preponderante la palabra **“VIVA”** de la marca registrada, que se constituye en el factor tópico de los conjuntos marcarios confrontados, siendo, que la expresión **“Lo mejor del campo”**, en relación con los productos a proteger ***“productos agrícolas, hortícolas, frutas con excepción de piña y piña en producto fresco, legumbres, semillas, plantas y flores naturales”***, ello, en virtud de la limitación de la lista de productos inicial, (folio 100 del expediente principal), es de connotación genérica y de uso común en el comercio, por ende no apropiable conforme lo dispone el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que señala: *“... Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio”*, por ende, el denominativo **“Lo mejor del campo”**, así como los demás elementos que la acompañan **“el signo de admiración, diseño y los colores verde,**

blanco, azul y amarillo”, que contiene el signo solicitado, no le agregan la suficiente aptitud distintiva. Por lo que la marca solicitada se concentra en el término **“VIVA”** contenida en el signo inscrito, lo que hace de acuerdo al inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que sean mayores las semejanzas que las diferencias entre ellos. Y por ser este elemento el concentrador de la aptitud distintiva, no así los demás elementos que la acompañan, no posee la capacidad de diferenciarlos en el mercado, lo que aumenta la probabilidad que se dé un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el consumidor les atribuya un origen empresarial común.

Entonces, basándonos en la concentración de la aptitud distintiva en el elemento **“VIVA”**, concluimos que son más las similitudes que las diferencias, y además en cuanto a los productos que pretende proteger la marca solicitada en clase 31 de la nomenclatura internacional, sea, **“productos agrícolas, hortícolas, frutas con excepción de piña y piña en producto fresco, legumbres, semillas, plantas y flores naturales”**, éstos a pesar de la limitación de la lista de productos inicial (folio 2 del expediente principal), que hizo la solicitante y ahora apelante, según consta a folio 100 del expediente principal, están



relacionados con los que protege la marca inscrita , registro 180304, en clase 31 de la nomenclatura internacional, a saber, **“piña en producto fresco”**, (folio 33 del expediente principal), por tratarse éste de un producto hortícola.

Lo expuesto, evidencia que, de coexistir los signos solicitado e inscrito, el riesgo de confusión u asociación empresarial sería inevitable, procediendo de esa manera la inadmisibilidad de



la marca de fábrica y comercio , por aplicación del artículo 8 incisos

a) y b), artículo 25 párrafo primero e incisos e) y f) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 incisos a), c), e) y f) de su Reglamento, debiendo confirmarse la resolución venida en alzada.

Partiendo de lo expuesto, y tomando en consideración los agravios planteados por la representación de la empresa recurrente, debemos señalar, que respecto, a que la marca debe ser analizada en su conjunto sin descomponer los elementos denominativos y figurativos, es importante recordar a la apelante que, sobre el cotejo de los signos mixtos, se debe aplicar la pauta de la visión de conjunto o la supremacía del elemento dominante, en donde se toman en cuenta todos y cada uno de los elementos que conforman el distintivo marcario, siendo, que del examen global, se logra determinar que el elemento más característico o predominante de las marcas confrontadas, se trata del componente “VIVA”, es el que llama la atención de los consumidores, es la de mayor percepción, ello, porque los demás elementos que acompañan a la marca solicitada como la expresión “Lo mejor del campo”, el “**signo de admiración, diseño y los colores verde, blanco, azul y amarillo**”, carece de fuerza identificativa. De manera que, al constituirse la parte denominativa “VIVA” en el factor tópico de los conjuntos marcarios confrontados, desde la perspectiva visual y auditiva resultan semejantes, y en el campo conceptual evocan una misma idea en la mente del consumidor.

En relación al agravio que expone la recurrente sobre que existe un grave vicio de fundamentación en la resolución impugnada conforme lo establecido en el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, dado que no se analizaron los productos de cada una de las marcas, no lleva razón, dado que del contenido de la resolución según consta a folio 29 del expediente principal se hizo un examen sobre los mismos, donde el Registro indica “... que el registrador observa similitud con la marca VIVA, que pertenece a otro titular y protege “Piña en producto fresco” en clase 31, siendo preciso tomar en

consideración que la presente solicitud lo es para proteger “Productos agrícolas, hortícolas, frutas y legumbres, semillas, plantas y flores naturales”, en clase 31, lo cual podría provocar un riesgo de confusión e inducir a error a los consumidores...”. Señala también, a folio 31 del expediente principal, que se debe rechazar la inscripción de la marca solicitada “... por cuanto ambas protegen productos iguales en la misma clase 31.”

Sobre que la marca solicitada es evocativa, es importante aclarar a la apelante que, en el caso concreto, estamos en presencia de un cotejo de dos signos mixtos en donde está involucrado el derecho de un tercero. Por lo que al existir similitud y la posibilidad de riesgo de confusión y asociación empresarial debe dársele protección a la marca inscrita sobre la que se pretende su registro.

En cuanto a que el signo propuesto es una marca mixta conformada por una serie de elementos que no están en la marca ya registrada. Al respecto, cabe decir que efectivamente estamos frente a una marca mixta, acompañada de elementos denominativos, un signo de admiración, diseño y colores, no obstante, es importante aclarar a la apelante, que al ser el signo solicitado y el inscrito mixtos, debe de aplicarse como lo indica la jurisprudencia y la doctrina, la pauta de la visión de conjunto o la supremacía del elemento dominante, en donde se determina que el elemento más característico o predominante de la marca solicitada es “VIVA”, el cual está contenido en la marca registrada, lo que produce una similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos cotejados.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Consecuencia de todo lo expuesto, tenemos que al existir un registro vigente debe éste ser protegido de un eventual riesgo de confusión y asociación empresarial, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b), en relación con el artículo 25 párrafo primero e incisos e) y f) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 incisos a), c), e) y f) de su Reglamento. Por ello este Tribunal

concuera plenamente con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, siendo, lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación, interpuesto por el licenciado Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial administrativo de la compañía **INVERNADEROS DEL MUNDO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de las Propiedad Industrial a las 15:48:35 horas del 9 de abril del 2010, la que en esta acto se **confirma**, denegándose la marca de fábrica y comercio



, en clase 31 de la nomenclatura internacional.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el **RECURSO DE APELACIÓN**, interpuesto por el licenciado Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial administrativo de la compañía **INVERNADEROS DEL MUNDO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de las Propiedad Industrial a las 15:48:35 horas del 9 de abril del 2010, la que en esta acto se **confirma**,



denegándose la marca de fábrica y comercio , en clase 31 de la nomenclatura internacional. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Orgánico del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33