
RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0177-TRA-PI



Oposición a la inscripción de la marca de fábrica y comercio:

GRUPO CONSERVAS GARAVILLA, S.L., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 916-2017)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

Voto 0462-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cincuenta minutos del nueve de agosto de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO CONSERVAS GARAVILLA, S.L.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, domiciliada en Polígono Lamarian, Aranhburu s/n 48360 Mundaka, Vizcaya, España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:03:53 del 23 de febrero de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 1° de febrero de 2017, el señor **José Sandoval Navarro**, mayor, casado una vez, empresario, titular de la cédula de identidad 2-0440-0023, vecino de Alajuela, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **LA MAQUILA LAMA, S.A.**, de esta plaza,

cédula de persona jurídica 3-101-196511, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y



comercio , en las **clases 29, 30, 31 y 32** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir, respectivamente: “*frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles*”, “*mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias y mayonesa; café, té y cacao*”, “*granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta*”, y “*cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas*”.

SEGUNDO. Que en fecha 10 de mayo del 2017, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades y en su condición antes citadas, se opuso al registro solicitado, con base en sus marcas inscritas “**ISABEL (DISEÑO)**”.

TERCERO. Que mediante resolución de las 10:03:53 del 23 de febrero de 2018, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, se resolvió: “... **POR TANTO** Con base en las razones expuesta y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo de los ADPIC), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **GRUPO CONSERVAS GARAVILLA S.L.**, contra solicitud de inscripción de la marca “”, presentado por **JOÉ SANDOVAL NAVARRO**, en representación de la **LA MAQUILA LAMA S.A.**, la cual en este acto se acoge. ...”.

CUARTO. Que mediante escrito presentado en fecha 14 de marzo de 2018, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO CONSERVAS GARAVILLA, S.L.**, apeló la resolución final indicada, 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tienen por hechos probados, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas de fábrica:

- 1-  bajo el registro número 147317, con fecha de inscripción 17 de mayo de 2004 y vence el 17 de mayo de 2024, en clase 29 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*conservas de pescado y salazones en general*”, propiedad de la empresa **GRUPO CONSERVAS GARAVILLA, S.L.** (ver folio 28 del expediente de origen).



- 2- bajo el registro número 147358, con fecha de inscripción 18 de mayo de 2004 y vence el 18 de mayo de 2024, en clase 29 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*conservas de pescado y salazones en general*”, propiedad de la empresa **GRUPO CONSERVAS GARAVILLA, S.L.** (ver folio 29 del expediente de origen).

SEGUNDO. 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.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **GRUPO CONSERVAS GARAVILLA, S.L.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Santa Isabel (DISEÑO)**”, en las clases 29, 30, 31 y 32 de la Clasificación Internacional, la cual acogió, con fundamento en que:

“... No existe una conexión competitiva entre los productos ya que el pescado o mariscos en conserva no son intercambiables con los productos del signo solicitado, no puede ninguno de los productos solicitados sustituirse por el pescado o mariscos enlatados.

Tampoco se puede decir que sean productos complementarios, ya que el consumo de los productos enlatados como las conservas de pescado y salazones no necesariamente conlleva el uso de los productos de la marca solicitada.

Los productos de la marca solicitada no se encuentran en los mismos anaqueles en que se encuentran los mariscos o pescados en conserva.

Los productos no son competitivos en el mercado ni intercambiables entre sí.

Como se expresó supra, la similitud de los productos y servicios es una condición para declarar la existencia de riesgo de confusión. Puesto que en el presente caso los productos son claramente diferentes, no puede existir riesgo de confusión.

Por el principio de especialidad desarrollado, al ser los productos distintos las marcas son distintas, y no se producirá confusión en los consumidores. No se producirá confusión directa, no puede un consumidor inducido a comprar un producto de los solicitados pensando que está adquiriendo un producto de los registrados, tampoco se puede dar confusión indirecta, que el consumidor atribuya un mismo origen empresarial a los productos, dada la diferencia tan marcada de los mismos.

Al existir diferencias tan marcadas entre los productos de las marcas en pugna no se está dando un aprovechamiento injusto del signo registrado ni dilución alguna, además estos últimos criterios son aplicables a marcas notorias y el oponente no sustenta o argumenta su oposición en una marca notoria o no reclamó ese punto en particular. Por lo que se debe rechazar la presente oposición y acoger el signo solicitado, en aplicación del principio de especialidad marcaria. ...”.

Por su parte, los argumentos de la representación de la empresa recurrente en su escrito de apelación, fueron que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de la marca presentada es incorrecto por cuanto, las posibilidades de asocie con los signos inscritos por su representada son evidentes. Señaló que los signos presentan similitudes importantes, por lo que solicita aceptar la oposición interpuesta para no lesionar los derechos de la empresa que representa.

En virtud de lo anterior, corresponde que este Tribunal se avoque a determinar si la marca propuesta violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas), con el propósito de determinar su eventual inscripción, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 18 de dicha

Ley, y 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU CARACTER DISTINTIVO.

Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. El artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es claro al indicar que este derecho intangible es: “... *Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.*”. Este numeral presenta una redacción similar a la del artículo 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante la Ley 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal.

El signo distintivo, es el que permite diferenciar claramente el producto o servicio al que se refiere de otros iguales que se encuentren en el comercio, por lo que esa distintividad resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos o servicios que elige, de lo que se concluye que esa característica es una función primordial de toda marca.

QUINTO. EN CUANTO A LA REGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO



COMO MARCA Y LA OPOSICIÓN INTERPUESTA. Debe

de establecer este Órgano de alzada que tanto la marca solicitada como las inscritas, son signos mixtos, por estar conformadas por una parte denominativa y una parte figurativa, razón por la que debe determinarse cuál es el elemento preponderante. Sobre el particular se ha dicho que: “... *Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. ...*” (Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).



Realizada la confrontación de la marca solicitada y las inscritas



, y , observa este Tribunal que el elemento preponderante de estas es la parte denominativa **“Isabel”**, y que además se constituye en el factor típico de estas, siendo en la parte denominativa en conjunto con la figurativa donde se encuentra la percepción por parte de los consumidores y hacia dónde se dirige directamente su atención.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir



, determinado como un signo mixto según se dijo, con las marcas inscritas a nombre de la empresa **GRUPO CONSERVAS GARAVILLA, S.L.**, se advierte entre ellas similitud gráfica, fonética e ideológica, contrario a lo que estableció el Órgano a quo, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con las

marcas inscritas , y .

Conforme lo anterior, cabe destacar, que la identidad en el denominativo “**ISABEL**” encontrada entre el signo solicitado y los inscritos, a criterio de este Tribunal, se ve aumentada en virtud de que los productos que protegen y distinguen respectivamente el signo solicitado y el signo inscrito para las clases **29, 30 y 31** se encuentran relacionados, por lo que en razón del principio de especialidad considera este Tribunal que los signos enfrentados para dichas clases no pueden coexistir.

Así las cosas, en lo que respecta a la utilización del principio de especialidad, en este caso se concluye que, los productos que se pretenden proteger y distinguir para el distintivo solicitado y los productos que amparan los signos inscritos, están directamente relacionados, tal y como se explicó supra, por lo que a este respecto es posible su coexistencia.

En cuanto al principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su “Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, página 293, ha señalado:

“... El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. ...”.

Al respecto, el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en sus párrafos 3 y 4 lo siguiente:

*“... Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.
Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo. ...”.*

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 servicios, o para la misma clase, pero para productos o servicios 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 para las clases supracitadas. Este Tribunal considera que los productos solicitados *“frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles” en la clase 29, “mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias y mayonesa; café, té y cacao” en la clase 30, y,*

“*granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta*” **en la clase 31**; entran en competencia con la protección que fue solicitada para las marcas inscritas; siendo que los productos “*conservas de pescado y salazones en general*”, se encuentran directamente relacionados con los solicitados anteriormente citados, por lo que tal paralelismo es suficiente desde el punto de vista del principio de especialidad para poder prohibir el otorgamiento a los productos solicitados en las clases **29, 30 y 31** de la nomenclatura internacional, dado que lo protegido por las marcas inscritas se encuentra relacionado directamente con los productos solicitados ya dichos por tratarse de productos alimenticios. A criterio de este Tribunal, tal relación, así como que el elemento preponderante de la marca debidamente inscrita se encuentra inserto en la marca solicitada, siendo su elemento preponderante el mismo, es totalmente apreciable por el consumidor, por lo que existe un claro riesgo de confusión y de asociación en este caso para el consumidor para las clases **29, 30 y 31** de la nomenclatura internacional de la marca solicitada en relación con la clase **29** de la nomenclatura internacional de las marcas inscritas.

En lo que respecta, a la clase 32 de la nomenclatura internacional solicitada, sea para proteger y distinguir: “*cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas*”, considera este Tribunal que por aplicación del principio de especialidad marcaría estos productos no se encuentran relacionados con los productos que protegen y distinguen las marcas inscritas: “*conservas de pescado y salazones en general*”, lo anterior en razón de tratarse de bebidas alcohólicas y no alcohólicas y por otra parte de alimentos sólidos.

En virtud de lo anterior, esta Instancia es del criterio que los argumentos esgrimidos por el representante de la empresa apelante son de recibo, de conformidad con lo anteriormente expuesto y analizado, toda vez que, considera esta instancia que existe motivo legal para impedir la protección y registro de la marca solicitada para las **clases 29, 30 y 31** de la nomenclatura internacional, no así para impedir dicha protección y registro para la **clase 32** de

la nomenclatura internacional, ya que como se dijo los productos de dicha clase no se encuentran relacionados con los de la marcas inscritas, y por ende hace posible la coexistencia de las marcas opuestas enfrentadas con la marca propuesta para la **clase 32** de la nomenclatura internacional.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO CONSERVAS GARAVILLA, S.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:03:53 horas del 23 de febrero de 2018, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se declare con lugar de forma parcial la oposición interpuesta contra la



solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio y en virtud de ello, se rechace para las clases **29, 30 y 31** de la nomenclatura internacional, y se proceda a acoger dicha solicitud de inscripción, únicamente para la **clase 32** de la nomenclatura internacional.

SEXTO. SOBRE EL 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 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 parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO CONSERVAS GARAVILLA, S.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:03:53 horas del 23 de febrero de 2018, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se declare con lugar de forma parcial la oposición interpuesta contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica



y comercio y en virtud de ello, se rechace para las clases **29, 30 y 31** de la nomenclatura internacional, y se proceda a acoger dicha solicitud de inscripción, únicamente para la **clase 32** de la nomenclatura internacional. 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

cdfm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca**
- TE. Solicitud de inscripción de la marca**
- TG. Marcas y signos distintivos. Cotejo Marcario**