



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0410-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “FAMILY KIWI”**

**ZESPRI GROUP LIMITED., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No.2010-7507)**

***VOTO N° 1340 -2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las once horas con quince minutos del veintinueve de noviembre de dos mil doce.**

Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada **Marianela Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad uno- seiscientos setenta y nueve- novecientos sesenta, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ZESPRI GROUP LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Nueva Zelanda, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veinticuatro minutos y cuarenta y un segundo del veintiuno de marzo de dos mil doce.

**RESULTANDO**

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 20 de Agosto del 2010, la Licenciada **Marianela Arias Chacón**, de calidades dichas y en su condición de Gestora de Negocios de la empresa **ZESPRI GROUP LIMITED**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “FAMILY KIWI”, para proteger y distinguir: En **clase 16** de la Clasificación Internacional Niza, material impreso relacionado a agricultura y horticultura, a



saber libros y revistas; materiales promocionales impresos, a saber, volantes, cuadernos y panfletos que contienen y promocionan información sobre los productos agrícolas y hortícolas del solicitante; materiales de empaque hechos a papel, cartón o plástico, a saber, bolsas, láminas, bandejas, cajas hechas de papel, cartón o plástico; libros y folletos; papelería en esta clase, a saber, papel para escribir, sobre, blocs, tarjetas, cartas, lapiceros y lápices; papel; cartón y productos hechos de estos materiales, a saber, cartón, cartones de cartón, contenedores de cartón, fotografías ; materiales de instrucción y enseñanza impresos (excepto aparatos), a saber, libros, guías, cuadros de gráficos, manuales, publicaciones impresas, a saber, revistas, boletines y periódicos. En clase 31, productos agrícolas y hortícolas en esta clase, a saber, frutas frescas y vegetales; semillas; plantas naturales.

**II.** Que mediante resolución de las diez horas con cuarenta y tres minutos y treinta segundos del veintiocho de febrero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud presentada para la clase 31 solicitada, y con respecto a la clase 16 se ordenó continuar con el procedimiento, resolución a la cual se le presentó recurso de revocatoria y apelación en subsidio mediante escrito presentado ante ese mismo despacho, el día 8 de Marzo del 2011.

**III.** Que el citado registro mediante resolución de las ocho horas con cuarenta minutos y treinta y cinco segundos del catorce de marzo de dos mil once, resolvió declarar con lugar el Recurso de Revocatoria presentado, indicando : **“III. Acerca de la revocatoria: Lleva razón la recurrente ya que éste aclara que los productos de la clase 31, a saber: productos agrícolas y hortícolas en esta clase, a saber, frutas frescas; semillas; plantas naturales son única y exclusivamente al kiwi, por lo que la marca no genera confusión al consumidor de los productos.”**

**IV.** Que publicado el edicto de ley y dentro del plazo conferido, formula oposición el Licenciado Néstor Morera Viquez, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia cédula uno- mil dieciocho- novecientos sesenta y cinco, en su condición de Apoderado Especial Administrativo de la compañía **PRODUCTOS FAMILIA S.A.**, sociedad organizada bajo las leyes de Colombia, contra la marca solicitada.



V. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas con veinticuatro minutos y cuarenta y un segundos del veintiuno de marzo de dos mil doce, dispuso declarar parcialmente con lugar la oposición interpuesta por la compañía **PRODUCTOS FAMILIA S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FAMILY KIWI**”, presentada por **ZESPRI GROUP LIMITED** en clases 16 y 31 internacional, denegando el registro de la marca en la clase 16 para material impreso relacionado a agricultura y horticultura, a saber libros y revistas; materiales promocionales impresos, a saber, volantes, cuadernos y panfletos que contienen y promocionan información sobre los productos agrícolas y hortícolas del solicitante; materiales de empaque hechos a papel, cartón o plástico, a saber, bolsas, laminas, bandejas, cajas hechas de papel, cartón o plástico; libros y folletos; papelería en esta clase, a saber, papel para escribir, sobre, blocs, tarjetas, cartas, lapiceros y lápices; papel; cartón y productos hechos de estos materiales, a saber, cartón, cartones de cartón, contenedores de cartón, fotografías; materiales de instrucción y enseñanza impresos (excepto aparatos), a saber, libros, guías, cuadros de gráficos, manuales, publicaciones impresas, a saber, revistas, boletines y periódicos; y acogiendo el registro para la clase 31 para productos agrícolas y hortícolas en esta clase, a saber, frutas frescas y vegetales; semillas; plantas naturales.

VI. Que inconforme con la resolución mencionada anteriormente, la Licenciada **Arias Chacón**, en representación de la empresa de la empresa **ZESPRI GROUP LIMITED**, mediante escrito presentado el día 9 de Abril del 2012, presentó recurso de apelación, y posteriormente expresó agravios, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

VII. 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

*Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;*



## CONSIDERANDO.

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS.** Se ratifica el elenco de hechos probados y hechos no probados contenidos en la resolución venida en alzada.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, consideró que el signo “**FAMILY KIWI**” solicitado en las clases 16 y 31 de la nomenclatura internacional, si es inscribible en la clase 31 por cuanto no incurre en ésta clase en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, pero no es procedente su inscripción en la clase 16, debido a que presenta similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca oponente **FAMILIA**.

Por su parte, el representante de la empresa **ZESPRI GROUP LIMITED**, básicamente razona su inconformidad en que el Registro ha hecho un análisis rápido de la marca que se desea inscribir, sin analizarla como un todo, haciendo una comparación que es contradictoria ya que no toma en cuenta los fines de cada marca.

Menciona el recurrente que la jurisprudencia nacional ya se ha pronunciado sobre el deber del Registro de realizar los exámenes a conciencia, aplicando la lógica jurídica y el sentido común. Indica también que la limitación va acorde con la actividad de su representada como el mayor comerciante de kiwi en el mundo, habiendo entre la marca de su representada y el distintivo que es base de este rechazo por oposición suficientes diferencias gráficas y fonéticas que permiten su pacífica coexistencia registral.

Agrega el apelante que el vocablo “kiwi” es la parte dominante de la marca **FAMILY KIWI**, por lo que existe la similitud alegada por el oponente y el Registro. Por último se refiere a que los productos identificados con la marca **FAMILY KIWI** en clase 16 no son para la venta al detalle, pues estos únicamente se utilizaran en relación a la fruta kiwi en su venta y distribución, y el material impreso identificado con el signo se utiliza para promocionar el consumo del kiwi y los



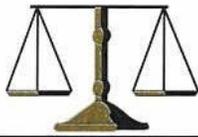
empaques se utilizarán para traer la fruta desde Nueva Zelanda para venderla al público consumidor.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** Habiendo analizado la Resolución del Registro de la Propiedad Industrial, así como los alegatos expuestos por la apelante, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al declarar con lugar parcialmente la oposición presentada, de tal forma que avala el cotejo marcario realizado por el *a quo*, entre las marcas enfrentadas “**FAMILY KIWI**” y “**FAMILIA**”.

Lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al apreciar que respecto a los productos solicitados en clase 31 internacional, no presentan similitud ni relación con los productos protegidos por las marcas oponentes en clase 16, por lo que en base al Principio de Especialidad recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la marca “**FAMILY KIWI**” solicitada en clase 31 internacional no presenta impedimento legal para su registración.

De acuerdo con el Principio de Especialidad, el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca recae únicamente sobre los bienes o servicios para los que ha sido registrada, de manera tal que la marca no protege cualquier producto o servicio, sino que su espectro de protección se halla limitado únicamente a los productos o servicios para los cuales fue solicitado su registro.

Por ende, así enunciado 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 puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles. Entonces, 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, como a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto.

Por otra parte, en cuanto a los productos que protegen las marcas en clase 16, “**FAMILY KIWI**” y “**FAMILIA**” inscrita bajo los números de registro **202532** y **205892**, se tiene como un hecho debidamente demostrado que ambos signos coinciden al proteger productos a base de papel y pueden eventualmente utilizarse para los mismos fines, pudiendo el consumidor verse confundido al ser productos con los mismos canales de distribución, lo cual impide que el signo pretendido sea objeto de registración en la clase 16, tal y como acertadamente fue sostenido por el *a quo* en la resolución apelada.

La normativa marcaría 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, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) 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 distinguan 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.

Dicho lo anterior y en el caso de conocimiento, lleva razón el oponente en defender su marca inscrita, ya que la solicitada **“FAMILY KIWI”** integra en su denominación las inscritas **“FAMILIA”** que resulta ser el término preponderante del signo, que aunque la solicitada se encuentre en el idioma inglés, el consumidor medio inmediatamente la traducirá en su mente y la va a recordar al momento de ejercer su derecho de consumo, máxime que ambas son para proteger productos relacionados con papel.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, dentro del cotejo no se incluyen los productos o servicios, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos como es el caso que se discute, por la incorporación dentro de la parte denominativa de las marcas inscritas.

Como consecuencia de lo anterior, no lleva razón el recurrente en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario, y este Órgano de Alzada arriba a la conclusión de que para los productos en clase 16, efectivamente, existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, debido a que su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, por lo que de permitir la inscripción del signo **“FAMILY KIWI”** en dicha clase, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En cuanto a los productos para la clase 31, se debe acoger la marca **“FAMILY KIWI”** en base al Principio de Especialidad al no encontrar este Órgano Colegiado, motivos para denegar el registro solicitado, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Marianela Arias Chacón** en representación de la empresa **ZESPRI GROUP LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veinticuatro minutos y cuarenta y un segundo del veintiuno de marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma para que se deniegue la inscripción de la



marca “**FAMILY KIWI**” en clase 16 y se acoja la inscripción de la marca en clase 31 internacional.

**CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas, que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianela Arias Chacón**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ZESPRI GROUP LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veinticuatro minutos y cuarenta y un segundo del veintiuno de marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma para que se deniegue la inscripción de la marca “**FAMILY KIWI**” en clase 16 y se acoja la inscripción de la misma marca en clase 31 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.-**

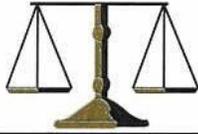
*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**