



RESOLUCION FINAL

Expediente N° 2008-0908-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca “CAMPO RICO EL SABOR DEL HOGAR (DISEÑO)”

CAMPOFRÍO ALIMENTACIÓN S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3746-06)

Marcas y otros signos

VOTO N° 230-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las doce horas del nueve de marzo del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa oponente **CAMPOFRÍO ALIMENTACIÓN S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, domiciliada en Parque Empresarial La Moraleja, Avenida de Europa, 24, 28109 Alcobendas, Madrid, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cincuenta y tres minutos del tres de setiembre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cuatro de mayo del dos mil seis, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRANOS Y SERVICIOS DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD**



ANÓNIMA, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio, “**CAMPO RICO EL SABOR DEL HOGAR**” en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, arroz, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo y avenas cereales.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días cinco, seis y siete del dos de febrero del mil ocho, en las Gacetas números veinticinco, veintiséis y veintisiete, y dentro del plazo conferido, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la condición y calidades indicadas formuló oposición al registro de la marca de fábrica y comercio “**CAMPO RICO EL SABOR DEL HOGAR**” en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **GRANOS Y SERVICIOS DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, por la similitud gráfica, fonética e ideológica existente con la marca de fábrica inscrita “**CAMPOFRÍO**”, en **clase 29** de la Clasificación Internacional, propiedad de la empresa **CAMPOFRÍO ALIMENTACIÓN S.A.**

TERCERO. Que a las nueve horas, cincuenta y tres minutos del tres de setiembre del dos mil ocho, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial por resolución final declaró sin lugar la oposición presentada y acogió la solicitud de inscripción de la marca citada.

CUARTO. Que en fecha veintitrés de octubre del dos mil ocho, la representación de la oponente apeló la resolución final indicada.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO: SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Se acoge el hecho que como probado establece la resolución recurrida, debiendo agregarse que el fundamento probatorio se encuentra visible, a los folios 46 al 47 del expediente.

SEGUNDO: SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La oposición planteada se basó en que existe evidente similitud gráfica, fonética e ideológica, entre la marca inscrita “CAMPOFRÍO”, y el distintivo solicitado “CAMPO RICO EL SABOR DEL HOGAR (DISEÑO)”.

La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, en su resolución final, más bien encuentra que entre la marca solicitada “CAMPO RICO EL SABOR DEL HOGAR” y el signo inscrito “CAMPOFRÍO” no existe similitud gráfica, fonética e ideológica que pueda causar riesgo de confusión entre el público consumidor, considera que no hay identidad entre los signos que pueda llevar a error a los consumidores, a pesar de tener en común la palabra “CAMPO” las mismas tienen suficientes elementos que permiten otorgar al signo solicitado la suficiente distintividad, que le permite gozar de protección registral.

Ante dicha argumentación, apela el representante de la empresa oponente, sin embargo, la misma no presenta alegato alguno con respecto a lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, no obstante, ante la audiencia concedida por esta Instancia, mediante la resolución de las nueve horas, cuarenta y cinco minutos del siete de enero del dos mil nueve, argumenta, que se está en presencia de una marca que pretende apropiarse del término de un tercero para desviar la clientela a su favor, ya que la marca solicitada CAMPO RICO EL SABOR



DEL HOGAR (DISEÑO) posee un grado de semejanza muy alto y riesgoso con la marca de su representada, y aunque se trate de clases distintas, los productos de la marca solicitada se expondrán en los mismos locales comerciales que los de la marca de su representada., induciendo a error al consumidor en cuanto a la procedencia de los productos, existiendo no solo semejanza, sino una identidad total de la marca inscrita en la solicitada. Aduce, que la solicitante está utilizando un signo conocido entre los consumidores para valerse de su reputación y así confundir al público consumidor para vender fácilmente su producto, por lo que es necesario el rechazo de la solicitud de la marca para evitar que el publico consumidor se vea inducido a error en cuanto a la procedencia de los productos.

QUINTO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Con sus marcas, los titulares buscan distinguirse unos de otros, atraer clientes, forjar preferencias y –si con ellas garantizan una determinada calidad o prestación– consolidar fidelidades.

Por consiguiente, las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes, sino que también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate. Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación,



y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

De acuerdo con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) sea por **razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7° de la Ley de Marcas; y b) sea por **razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión** entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere, en su esencia, el artículo 8° de la Ley de Marcas.

De tal manera, en el primer párrafo del recién citado artículo 8°, se estipula: “*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:...*”, y en su inciso a) se contempla la figura del **riesgo de confusión**, que queda previsto como una causal de irregistrabilidad, al indicar que: “*...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 distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor*”, por lo que cabe razonar que esa norma exige para que se configure la causal dicha, la concurrencia de tres presupuestos: 1°, que exista identidad o semejanza entre los signos confrontados; 2°, que distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos y 3°, que esa identidad o semejanza entre los signos o entre los productos o servicios, pueda provocar confusión en el mercado.

SEXTO. CONTRAPOSICIÓN DE AMBOS SIGNOS. Tenemos que los signos a cotejar son los siguientes:



SIGNO INSCRITO	SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
CAMPO FRÍO	CAMPO RICO EL SABOR DEL HOGAR (DISEÑO)
Productos	Productos
Clase 29: para proteger y distinguir: carne pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, campotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas a base de carne, pescado, aves y caza, alimentos congelados a base de carne, pescado, aves y caza no incluidos en otras clases.	Clase 30: café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, arroz, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo y avenas cereales.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, tenemos que, la registrada bajo el número 97352 “CAMPOFRÍO”, es denominativa, y la marca solicitada “CAMPO RICO EL SABOR DEL HOGAR (DISEÑO)” es mixta. En este sentido, observa este Tribunal que el prefijo “CAMPO” con la cual inicia tanto el signo que pretende el registro como la marca de la opositora, son idénticos, sin embargo, a golpe de vista puede precisarse que los otros elementos que componen las marcas “RICO EL SABOR DEL HOGAR” y “FRIO”, son diferentes, además, cabe señalar, que a pesar que el vocablo “CAMPO” forma parte de ambos signos, no puede ser objeto de protección por sí mismo, sino como elemento de un conjunto que resulte distintivo (análisis de la globalidad del signo). De tal forma que desde el punto de vista *ortográfico*, ambos se diferencian entre sí, ya que la primera está compuesta únicamente por el término “campofrío”, mientras que la segunda contiene otros términos y un elemento gráfico (conformado por un círculo en cuya parte superior tiene un semicírculo, que contiene una imagen campestre de un granero con sus sembradíos al lado, el mismo se encuentra colocado encima de



un óvalo que contiene en letras color blanco las palabras “campo rico”, debajo de las misma se ubica la frase “el sabor del hogar”, posee los colores beige, rojo oscuro, y el blanco), que hacen que el consumidor no la relacione con la primera. Asimismo, desde el punto de vista del cotejo fonético, los signos se vocalizan en forma diferente, siendo, que no existiría similitud entre ellos. En lo relativo al plano ideológico, estima este Tribunal, que en el caso concreto, no existe posibilidad de que se presente tal confusión, pues, no tienen el mismo contenido conceptual, por lo que este Tribunal considera que la apelante no se lleva razón cuando manifiesta que “(...) *la parte principal o núcleo de la marca que se está solicitando...es precisamente “CAMPO RICO”, que comparándola con la marca inscrita resulta casi idéntica, al punto de que ideológicamente tiene un grado muy alto de semejanza (...)*”.

Así, las cosas, una vez analizado el ejercicio que antecede, sin descomponer la unidad, globalidad o visión de conjunto de las marcas contrapuestas, conforme lo señala la doctrina y la jurisprudencia, este Tribunal no encuentra similitudes tales que puedan llevar a confusión a los consumidores haciéndose imposible su coexistencia en el mercado, pues cabe sostener que las marcas bajo estudio son disímiles desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico. No obstante, es importante señalar, que aunque los signos confrontados, se ubican en clases diversas dentro de la Clasificación Internacional de Niza, distinguen y protegen productos destinados al misma utilización, sea, alimentos de consumo masivo, sin embargo, a pesar de ello, la marca solicitada “**CAMPO RICO EL SABOR DEL HOGAR (DISEÑO)**”, tal y como se desprende del cotejo realizado, al estar unida a otros elementos, hace la diferenciación con respecto a la marca inscrita “**CAMPO FRÍO**”, permitiéndole al consumidor poder reconocer los productos de cada titular, máxime de que en los centros de venta al público, éstos están dispuestos en anaqueles diferentes, por lo que este Tribunal considera que el representante de la empresa apelante no lleva razón cuando en su escrito de agravios aduce que “*La marca que se solicita pretende proteger productos en la clase 30 es claro que dada la naturaleza de los productos de la clase 29 relacionados con los de la 30 los consumidores se confundirían a la hora de encontrarse en el mercado la marca “CAMPO RICO EL SABOR DEL HOGAR” (DISEÑO) (porque es un hecho que existen coincidencias tanto en la parte denominativa como en la parte*



*figurativa que crea en la imagen de consumidor una idea del diseño y marca “CAMPOFRÍO (DISEÑO), imaginarán que están adquiriendo un productos más de los que produce mi representada”, pues como quedó establecido en líneas atrás, ambos signos son diferentes, no existe riesgo de confusión al público consumidor, ni tampoco riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial. Al respecto cabe señalar, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en resolución del diecinueve de mayo del dos mil cuatro, refiriéndose al riesgo de confusión dijo “**La prohibición de registro exige que el signo solicitado induzca a confusión, el cual puede producirse por la identidad o semejanza entre los signos y la similitud de los productos que aquellos identifican**”.* (la negrita no es del original).

En virtud de lo anterior, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, situación, que se comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, pues, resulta que las marcas cotejadas carecen de similitudes de carácter gráfico, fonético o conceptuales, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con la marca inscrita, sin que ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, puede concluirse que los signos enfrentados son disímiles entre sí, y que no existe la posibilidad de un riesgo de confusión entre ellos, por lo que las disposiciones del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas resultan inaplicables, razón por la cual este Tribunal concuerda con el Registro, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa **CAMPROFRÍO ALIMENTACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cincuenta y tres minutos, del tres de setiembre del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.



SÉTIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo del 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas legales, que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa **CAMPROFRÍO ALIMENTACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cincuenta y tres minutos, del tres de setiembre del dos mil ocho, la que en este acto se confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



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

-**TNR.** 00.42.55