

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0745-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BONANZA! (Diseño)”**

**BONANZA FRUIT CO. (COSTA RICA) S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 11318-07)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 288-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas con veinte minutos del veinticuatro de marzo de dos mil nueve.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, mayor, casada, Abogada, vecino de Sabanilla de Montes de Oca, titular de la cédula de identidad número 1-1149-188, en representación de la empresa **BONANZA FRUIT CO. (COSTA RICA) S.A.**, compañía debidamente inscrita según las leyes de la República de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y dos minutos del veintinueve de julio de dos mil ocho.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de agosto de 2007, la Licenciada **María Lupita Quintero Nassar**, en representación de la empresa **BONANZA FRUIT CO. (COSTA RICA) S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BONANZA! (Diseño)**”, en **Clase 31** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y derivados de

todos los productos anteriormente descritos.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 15:42:52 horas, del 16 de enero de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud de inscripción, que ya existía inscrita la marca “**BONANZA**”, bajo el registro número **131815**, en la misma clase del nomenclátor internacional, y para productos semejantes para los que fue solicitada la marca propuesta, propiedad de la empresa Ball de Costa Rica de Responsabilidad Limitada.

**TERCERO.** Que habiéndosele dado trámite a la solicitud de registro presentada por cuenta de la empresa **BONANZA FRUIT CO. (COSTA RICA) S.A.**, mediante resolución dictada a las catorce horas con cincuenta y dos minutos del veintinueve de julio de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de agosto de 2008, la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en representación de la empresa **BONANZA FRUIT CO. (COSTA RICA) S.A.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el día 20 de febrero de 2009, expresó agravios.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, 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 Durán Abarca; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrita la marca de comercio “**BONANZA (DISEÑO)**”, bajo el registro número **131815**, perteneciente a la empresa **BALL DE COSTA RICA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.**, vigente desde el 05 de marzo de 2002 hasta el 05 de marzo de 2012, para proteger y distinguir en **Clase 31** del nomenclátor internacional, semillas, plantas vivas y flores naturales, plantas ornamentales de jardín en la variedad Marigold (ver folios 40 y 41).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

### **TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.**

*A-) Sobre la ubicación teórica del problema.* De lo expuesto se colige con meridiana claridad, que como en el caso bajo examen los signos contrapuestos son idénticos, por cuanto uno y otro se constituyen por un vocablo con un claro contenido conceptual, “**BONANZA**”, resulta inconducente proceder a un cotejo marcario, pues en tal caso los signos de marras presentan una igualdad absoluta en los campos gráfico, fonético e ideológico. Por consiguiente, el análisis de la eventual coexistencia de tales marcas debe hacerse partiendo de los alcances en el caso concreto, del Principio de Especialidad Marcaria, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en los incisos a) y b) del artículo 8º ibídem, en este caso como motivo para el rechazo de la inscripción marcaria de un signo, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento), en este caso como elemento de juicio al momento de

analizar la procedencia de una solicitud de inscripción marcaria.

Dicho lo anterior, pártase de que si la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, corolario de ello es que no sea posible que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas distintas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad. En pocas palabras, la esencia del sistema marcario reside en evitar la coexistencia de marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares.

No obstante lo anterior, la protección acordada a una marca se encuentra delimitada, se atenúa, en virtud del *Principio de Especialidad Marcaria*, según el cual tal protección no abarca la totalidad de los productos o servicios, sino sólo aquéllos para los que la marca fue solicitada, así como para los que sean similares o relacionados. Es decir, 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 artículos o servicios para los cuales fue solicitado su registro. Así, a los fines prácticos, se adoptó una clasificación de productos y servicios –la **Clasificación de Niza**–, que es una división de 45 categorías para clasificar las marcas según la naturaleza de los productos o servicios que su titular aspire a identificar o a proteger con ellas.

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 la

*especialidad* de la marca 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, siempre y cuando no estemos frente a una marca notoria, en donde ese principio no es aplicable.

Entonces, por la aplicación del *Principio de Especialidad* se puede solicitar el registro de un signo igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos. Empero, si con la eventual inscripción del signo propuesto puede surgir un **riesgo de confusión**, en tal caso la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa –o puede causar– confusión. Bajo esta tesis, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos (**como en este caso**), hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en los artículos 8º incisos a) y b) y 24 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

***B-) Sobre la irregistrabilidad de la marca solicitada.*** De lo expuesto hasta aquí se concluye que el titular de una marca puede pretender el amparo del Derecho, así como el Registro hacerlo, cuando un tercero utiliza su propio signo, sin su autorización, para distinguir

productos o servicios de la misma especie sobre los cuales se obtuvo la inscripción marcaria, por cuanto ello puede dar lugar a que el público consumidor crea que tales productos o servicios tienen un origen común, es decir, un mismo fabricante o comerciante, aunque se refieran a productos o servicios de distinta especie.

El Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca **“BONANZA! (Diseño)”** presentada por cuenta de la empresa **Bonanza Fruit Co. (Costa Rica) S.A.**, por haber considerado que podría causarse un riesgo de confusión en el público consumidor, por encontrarse ya registrada la marca **“BONANZA (DISEÑO)”**, cuyo titular es la empresa **BALL DE COSTA RICA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, por la similitud entre ambos, y porque distinguirían los mismos productos, semejantes y relacionados de la **Clase 31** del nomenclátor internacional, compitiéndole ahora a este Organismo de Alzada determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento).

Con tal propósito, se debe partir de que ambos signos, tanto el registrado como el solicitado son **marcas mixtas**, compuestos ambos por la partícula denominativa **“BONANZA”**, ya que están conformados tanto por elementos denominativos como gráficos, ocurriendo que son únicamente los primeros los que deben ser tenidos en consideración, porque en el caso de ese tipo de distintivos, por ser el habla el medio más usual para solicitar el producto o servicio al que se refiere la marca, la regla es que el elemento preponderante sea el denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia donde se dirige, directa y generalmente la atención del consumidor, siendo el mejor medio para que sea retenida en la memoria de las personas el recuerdo de un distintivo en particular. Y dentro de esos elementos denominativos, los determinantes resultan ser aquellos que el proponente coloca de manera adrede en el diseño de la marca, en un lugar de eminencia.

Bajo esa tesis, el contraste de la marca solicitada respecto de la registrada, debe hacerse bajo el supuesto de que la primera sería “BONANZA...” (es decir, soslayando comparar los signos incluyendo al diseño de ésta o sus elementos denominativos secundarios, porque en esta materia lo que interesa son las similitudes y no las diferencias de uno y otro), que valga señalarlo, coincide en un todo con la segunda.

Entonces, para solucionar el diferendo presentado en esta oportunidad, deben ser tenidos a la vista los productos que se protegerían y distinguirían con una y otra marca, tomando como punto de partida, desde luego, la **Clasificación de Niza**, que se basa en el tratado denominado “Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las Marcas” (del 15 de junio de 1957), y ello con fundamento en el artículo 89 párrafo primero de la Ley de Marcas y 17 de su Reglamento.

Así las cosas, si tal como se mencionó en el único hecho probado, la marca “**BONANZA (Diseño)**” fue inscrita para identificar productos de la **Clase 31** del nomenclátor internacional, y tal como se infiere del escrito inicial de las diligencias bajo examen, esa misma marca fue solicitada por una empresa distinta de la titular de la inscrita, para identificar productos de esa misma **Clase 31**, se tiene entonces que la marca “ **BONANZA! (Diseño)**”, protegería y distinguiría semejantes, sino idénticos, productos que la ya registrada, por lo que **resultaría imprudente autorizar la coexistencia registral de las marcas contrapuestas**, según puede observarse de seguido de los elencos de productos que serían distinguidos y protegidos por ambas:

INSCRITA	SOLICITADA
Semillas, plantas vivas y flores naturales, plantas ornamentales de jardín en la variedad Marigold.	Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y derivados de todos los productos anteriormente descritos.

Lo anterior se debe a que esos productos, se relacionan entre sí (v. artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); se asocian entre sí (v. artículo 8º inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); y se exhibirían de igual manera ante el público consumidor; compartirían iguales canales de distribución y puestos de venta; y tendrían un mismo tipo de consumidor o destinatario (v. artículo 24, inciso f. del Reglamento de la Ley de Marcas), todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) entre los productos pertenecientes a las empresas involucradas en este asunto, en el público consumidor.

Entonces, la concurrencia de todos los factores recién destacados puede traer como colofón que ocurra, en perjuicio de la empresa titular de la marca registrada: “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquella y los de la empresa solicitante, que no puede ser permitida por este Órgano de Alzada.

**QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Al concluirse que con la marca que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas contrapuestas, quebrantando con ello lo estipulado en el artículo 8º inciso a) de la Ley de Marcas, concuerda este Tribunal con el Registro **a quo**, en que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y dos minutos del veintinueve de julio de dos mil ocho, la cual, en este acto se confirma.

**QUINTO. EN CUANTO AL 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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y dos minutos del veintinueve de julio de dos mil ocho, la cual se confirma en todos sus extremos. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS**

**TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**TNR: 00.41.55**

**DERECHO EXCLUSIVO DE LA MARCA**

**UP: DERECHO DE EXCLUSIÓN DE TERCEROS.**

**TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA.**

**TNR: 00.42.40.**