

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-1112-TRA-PI**

**Oposición en solicitud de inscripción como marca del signo CAMPO FINO**

**Campofrío Alimentación S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1722-2011)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 0551-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del quince de mayo de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, 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 Campofrío Alimentación S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes del Reino de España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintisiete minutos, veintiocho segundos del veintiséis de setiembre de dos mil doce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veintiocho de febrero de dos mil once, la Licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis-seiscientos uno, representando a la empresa Grupo Minsa, S.A.B. de C.V., organizada y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **CAMPO FINO**, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para distinguir cereales, harinas y

preparaciones a base de cereales, harinas alimenticias, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, harina de maíz, tortillas de harina o maíz, incluyendo harina de maíz.

**SEGUNDO.** Contra dicha solicitud presentó oposición el Licenciado Vargas Valenzuela representando a la empresa Campofrío Alimentación S.A., en fecha quince de junio de dos mil once.

**TERCERO.** Por resolución final de las diez horas, veintisiete minutos, veintiocho segundos del veintiséis de setiembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada, acogiendo la solicitud de registro planteada.

**CUARTO.** En fecha nueve de octubre de dos mil doce, la representación de la empresa Campofrío Alimentación S.A. planteó apelación contra la resolución final antes indicada; la cual fue acogida para ante este Tribunal por resolución de las trece horas, veintidós minutos, cuarenta segundos del diecisiete de octubre de dos mil doce.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Ortíz Mora; y**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De importancia para la presente resolución, se tiene por probado el registro como marca de fábrica del signo



a nombre de la empresa Campofrío Alimentación S.A., N° 97352, vigente hasta el dieciocho de setiembre de dos mil dieciséis, para distinguir en la clase 29 internacional carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, 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.

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No se encuentran hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial determinando que los productos no están estrechamente relacionados y que los signos son lo suficientemente distintos como para coexistir registralmente, declara sin lugar la oposición y acoge el registro pedido. Por su parte, el recurrente indica que la marca solicitada es reproducción casi total de la inscrita y que los productos si están relacionados.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONTRAPUESTOS.** Analizado el presente asunto, considera la mayoría de este Tribunal que ha de darse la razón al apelante, y revocarse lo resuelto. A efectos de ilustrar el resultado del cotejo marcario, se presentan los signos contrapuestos en el siguiente cuadro comparativo:



MARCA INSCRITA	SIGNO SOLICITADO
	<b>CAMPO FINO</b>
Productos	Productos
Clase 29: carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, 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: cereales, harinas y preparaciones a base de cereales, harinas alimenticias, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, harina de maíz, tortillas de harina o maíz, incluyendo harina de maíz

Tal y como lo argumenta el apelante, el elemento denominativo de los signos cotejados es casi idéntico, tan solo varía en cuanto a las letras R y N y la colocación de la letra I, por lo tanto en dicho sentido hay un alto grado de similitud gráfica. Fonéticamente ambos signos suenan de una forma muy similar por iniciar con la palabra “campo” y continuar con las palabras “frío” y “fino”, de sonoridad muy parecida. Ideológicamente ambas traen al consumidor la idea de un campo que posee una característica, por lo tanto también en dicho nivel se alcanza un cierto grado de similitud.

Hecho el ejercicio anterior y determinando que los signos son similares, ahora y conforme lo permite la ley, concretamente el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,

Nº 7978, se hace necesario verificar si es posible la aplicación del artículo de cita que contempla el principio de especialidad, a efecto de determinar si a pesar de la similitud entre su denominación la solicitada puede ser inscrita, porque los productos que identifica son disímiles. Bajo este entendido este Tribunal determinó que los productos están íntimamente relacionados, ya que tanto los distinguidos con la marca inscrita como los propuestos en el listado de la solicitud poseen una naturaleza alimenticia y en dicho sentido, comparten canales de comercialización; además, son todos productos que se encuentran dirigidos a un consumo masivo, por lo que su público meta es un amplio sector de los consumidores, siendo que dicho tipo de consumidor, ante la presencia de signos tan similares, podría pensar que todos provienen de un mismo origen empresarial. Este consumidor se caracteriza por realizar un acto de análisis más rápido y sin mayor meditación, por tratarse de productos de consumo diario y que no imponen una erogación económica importante como podría ser la adquisición de un vehículo, en donde el consumidor normalmente se comporta con una mayor atención en su acto que al comparar la mercadería de todos los días.

Aunado a lo anterior, obsérvese que la marca registrada es del tipo mixta, sea que incluye elementos denominativos y gráficos, lo cual le confiere mayor aptitud distintiva frente a los signos meramente denominativos como el solicitado. De esta forma la doctrina a expuesto:

*“El grado de distintividad del signo prioritario determina también el alcance de la protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere a su titular un halo de protección mayor...”* (Lobato, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 301**)

Esta tesis expuesta por la doctrina ha sido acogida y sostenida por este Tribunal en sus Votos 408-2008, 1047, 1074 y 1254 de 2009, 153-2010, y más recientemente en los Votos 401, 583, 590, 718, 1234 de 2011 y 440, 896, 951, 1000 y 1217 de 2012. El citado artículo 89 de la Ley de Marcas y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos

Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233, impone la aplicación del principio de especialidad marcario al cotejo, buscando la exclusión de la posibilidad de asociación o relación entre los productos o servicios; por ende, al estar los productos solicitados relacionados con los que ya se distinguen con la marca inscrita, se imposibilita el otorgamiento por preexistir un derecho de tercero que lo impide, y el que tal como se analizó, comparten palabras en su denominación, de modo que parte del inscrito se encuentra contenido en la solicitada, con el agravante de ser ambas para productos alimenticios.

De acuerdo a lo anteriormente considerado, la mayoría de este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa Campofrío Alimentación S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas, veintisiete minutos, veintiocho segundos del veintiséis de setiembre de dos mil doce, resolución que en este acto se revoca para en su lugar declarar con lugar la oposición planteada y por ende denegar el registro solicitado como marca del signo CAMPO FINO.

**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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, por mayoría se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa Campofrío Alimentación S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas, veintisiete minutos, veintiocho segundos del veintiséis de setiembre de dos mil doce, resolución que en este acto se revoca para en su lugar declarar con



lugar la oposición planteada y por ende denegar el registro solicitado como marca del signo CAMPO FINO. La Juez Mora Cordero salva su voto. 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.**

**Norma Ureña Boza**

**Pedro Daniel Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**

### **VOTO SALVADO DE LA JUEZ MORA CORDERO**

La Jueza que suscribe, no comparte las razones esgrimidas por la mayoría de este Tribunal para revocar la decisión venida en alzada, motivo por el cual, se aparta de lo resuelto y al efecto, salva su voto, para confirmar la resolución de la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dictada a las diez horas, veintisiete minutos, veintiocho segundos del veintiséis de setiembre del dos mil doce, con fundamento única y exclusivamente en las consideraciones que a continuación se pasan a exponer.

La doctrina marcaría así como la Ley de Marcas y otros signos distintivos y su reglamento establecen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no pudiendo generar confusión con relación a otro debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Tal es la esencia del derecho exclusivo que un signo confiere a su titular, que tiene como resultado la protección que se despliega con su uso en relación con los signos similares, a efecto de no provocar confusión en la mente del consumidor. Analizando la marca “CAMPO FINO” como lo ordena el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, y estableciendo las reglas que permiten calificar las similitudes y diferencias entre signos, a efectos de establecer la coexistencia de las mismas; tenemos que la marca solicitada es denominativa y se compone de dos palabras; desde un punto de vista gráfico, sea en el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, en el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, si bien ambas marcas comparten las palabras que conforman el término “CAMPO” en la solicitada; la marca inscrita además de ser mixta, se compone de una sola frase formando una expresión con una desinencia totalmente diferente, convirtiéndola en una semejanza relativa. Considero que ésta característica de la marca inscrita, su pronunciación y sonoridad resulta claramente distinta a la solicitada. Recordemos que la similitud fonética depende de la identidad de la sílaba tónica

de las palabras, de sus raíces o terminaciones, y de las particularidades de cada caso, de acuerdo con la percepción que tengan los consumidores del mencionado signo. En el presente asunto, un consumidor medio al pronunciar la marca “CAMPO FINO”, no se confundiría con la marca inscrita “CAMPOFRIO”, porque en el plano ideológico, es donde se confirman las evidentes diferencias que presentan las marcas contrapuestas con relación a los productos a proteger; ya que, tanto la marca inscrita como la solicitada, al compararlas, y a pesar de compartir ambas las letras que conforman la palabra “CAMPO” de la marca solicitada, el elemento que las acompaña, nos ubica en ámbitos completamente diferentes, propios de cada uno de los productos a proteger, por lo que estando los productos en diferentes clases de acuerdo a la clasificación de Niza, no podría causar confusión al consumidor lo que permite su coexistencia registral.

En el caso de marras, la suscrita Juez estima que el carácter distintivo de la marca propuesta, debe serle reconocido como consecuencia de no incurrir en la causal de irregistrabilidad contemplada en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas, en la medida en que no conlleva a un riesgo de confusión que impida su coexistencia con la ya inscrita.

De lo expuesto se concluye que la marca solicitada no violenta las causales extrínsecas a las que refiere el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, razón por la que deviene procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintisiete minutos, veintiocho segundos del veintiséis de setiembre del dos mil doce, la cual debe confirmarse en todos sus extremos. **ES TODO**

**Kattia Mora Cordero**



***DESCRIPTORES***

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS  
TG: MARCAS INADMISIBLES  
TNR: 00.41.33