

RESOLUCION FINAL

Exp. N° 2008-0303 TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “CAMPO VERDE diseño”

Grupo Gro Universal Sociedad Anónima, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 10386-2007)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 568-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, a once horas del trece de octubre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación planteado por Hernán Guerrero Guillén, mayor, casado en segundas nupcias, empresario, vecino de Escazú, con cédula de identidad número dos- trescientos ocho- ochocientos cuarenta y siete, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **GRUPO GRO UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA**, con cédula de persona jurídica número tres- ciento uno-trescientos seis mil trescientos cuarenta y seis, con domicilio en Heredia, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con dieciocho minutos y un segundo del veintinueve de abril de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinticinco de julio de dos mil siete la compañía **Grupo Gro Universal Sociedad Anónima**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**CAMPO VERDE**” (**diseño**) en clase internacional 31, para proteger y distinguir:

productos hortícolas, forestales y granos no comprendidos en otras clases, semillas, plantas y flores naturales y plantas secas para la decoración.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas con dieciocho minutos y un segundo del veintinueve de abril de dos mil ocho, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada con fundamento en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que la sociedad Grupo Gro Universal Sociedad Anónima impugnó, mediante el Recurso de Apelación dicha resolución y en ese sentido conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Como hechos probados de interés para la resolución del presente asunto, se tiene el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica CAMPOVERDE, bajo el número de registro 122651, vigente hasta el veintitrés de octubre de dos mil diez, propiedad de AB Internacional Sociedad Anónima. (ver folios 44 y 45)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera

que no existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. EN RELACION A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE: El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca solicitada, por cuanto según lo estimó del análisis global de los signos contrapuestos, se evidenció semejanza gráfica, fonética e ideológica, determinando que su coexistencia registral implica riesgo de inducir a error al público consumidor. Por su parte el apelante expresa como agravios, que el Registro le solicitó reducir la lista de productos y excluyera de proteger los agrícolas, especialmente palmito y pejibaye, que son los artículos que protege la inscrita. Asimismo manifiesta su malestar en el sentido, de que si se rechaza la inscripción de la marca solicitada, se estaría actuando a favor de una actitud monopolística y anti comercial, que atentaría no solo contra el productor, sino también contra el consumidor, contra la oferta y la demanda, creando una desventaja sin medida.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, este Tribunal considera que a la marca solicitada, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo cuando ello afecte algún derecho de terceros. La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de una marca y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva y proteger el derecho de exclusiva de su titular, 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. Al respecto el artículo 8 inciso a) expresa:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) 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.”

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita, aún y cuando se haya eliminado dentro de la lista los “productos agrícolas”, ya que aún se solicita protección de los hortícolas que igualmente que los agrícolas están relacionados con los inscritos.

*“La **horticultura** proviene **etimológicamente** de las palabras **latinas** hortus (**jardín, huerta, planta**) y cultura (“cultivo”) clásicamente significaba «cultivo en huertas»; el término se aplica también a la producción de **hortalizas** e incluso a la producción **comercial** moderna.*

*Sin embargo, horticultura es mucho más. Los horticultores trabajan en la propagación de las plantas, mejora de las **cosechas, abonos** de las plantaciones e **ingeniería genética, bioquímica** y **fisiología** de la planta y el almacenaje, procesado y transporte de **frutas, bayas, frutos secos, verduras, flores, árboles, arbustos, y césped**. Los horticultores mejoran el rendimiento de las cosechas, su calidad y su valor nutricional, su resistencia a los **insectos, enfermedades** y a los cambios ambientales. Se utiliza la **Genética** como una herramienta fundamental en el desarrollo de plantas que puedan sintetizar moléculas químicas para emplearlas en la lucha contra enfermedades, incluido los **cánceres**.*

*Los horticultores pueden trabajar para la **industria**, el Estado, o instituciones educativas. son ingenieros agrícolas, vendedores, propietarios de negocios al por menor, trabajadores de campo en propagación de especies o cultivadores especialistas en un determinado grupo de plantas (fruta, [[verduras, ornamentales, y césped), inspectores de cosechas, consejeros expertos en la producción de cosechas, especialistas en un determinado cultivo, cuidadores de plantas, científicos investigadores, y por supuesto profesores”.* (<http://es.wikipedia.org/wiki/Horticultura>)

Por lo que el proteger una marca inscrita y sus productos que es igual o similar a la solicitada con los mismos productos, no significa una aptitud monopolística, sino una protección a su titular que la misma ley le concede.

Realizada la confrontación de la marca solicitada “**Campo Verde (diseño)**” y la inscrita “**Campoverde**”, debe señalarse que ambas tienen la misma denominación, lo que lleva a determinar para el cotejo marcario del caso concreto, que lo preponderante es el elemento denominativo. En este sentido, observa este Tribunal que tanto el signo que pretende el registro como la marca inscrita se constituyen de los mismos términos, resultando que gráfica, fonética e ideológicamente no logran distinción alguna que eviten que los consumidores sean inducidos a error.

Advertido lo anterior entre las marcas cotejadas y aunado a que la marca solicitada pretende distinguir productos relacionados a los protegidos por la inscrita y en la misma clase de la nomenclatura internacional, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico, fonético e ideológico que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone: “*Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean*

semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos...”.

Del artículo 1º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se deduce que este niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaria es: “...*proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores (...)*”, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor y del titular de la marca previamente inscrita. En este sentido, la doctrina señala que “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.*” (LOBATO, Manuel **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición Civitas Editores, España, página 288**).

Consecuentemente, merece tener presente que la misión del signo marcario, está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda, de ahí, que la normativa marcaria, reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral. Dicha cualidad la recoge el artículo 2º de dicha Ley, en la definición de marca, por lo que la marca debe cumplir con su función diferenciadora, para proteger a los consumidores a la hora de elegir los productos en el mercado, al permitir diferenciar los productos idénticos o similares de un productor de los del otro, tal y como lo establece, además, el artículo 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC”, ratificado por Costa Rica mediante la ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, con el objeto de que al ofrecerse en el mercado un producto, el consumidor conozca su origen, la calidad y condiciones del mismo, a efecto de evitar que se provoque confusión. De forma que, lo que la legislación marcaría pretende es evitar la confusión, prohibiéndose el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, por lo que un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto.

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.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, puede concluirse que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8, literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de Apelación interpuesto por la empresa **Grupo Gro Universal, Sociedad Anónima**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con dieciocho minutos y un segundo del veintinueve de abril de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **Grupo Gro Universal**,



Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con dieciocho minutos y un segundo del veintinueve de abril de dos mil ocho, la que en este acto se confirma. Se dar 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. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



DESCRIPTOR

Marcas Inadmisibles por derecho de terceros

TE: Marca registrada por tercero

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33