

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-1155-TRA-PI**

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

**Campofrío Alimentación S.A, Alinter S.A., apelantes.**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2011-1798)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 0638-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del veintinueve 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 **CAMPOFRIO ALIMENTACIÓN S.A.**, organizada y existente de conformidad con las leyes de España, Reino de España, domiciliada en Avenida de Europa, No 24, Parque Empresarial La Moraleja, Alcobendas, y el señor Ricardo Amador Céspedes, mayor, casado titular de la cédula de identidad uno ciento cuarenta y cuatro ochocientos setenta y nueve, en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad de esta plaza **ALINTER S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y dos minutos, veintiocho segundos del veintiséis de setiembre de dos mil doce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha primero de marzo 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 México, domiciliada en Prolongación Toltecas No4, Col. Los Reyes Ixtacala, Tlalnepantla, 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.** Que 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 y el señor Ricardo Amador Céspedes en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad de esta plaza **ALINTER S.A** en fecha seis de julio de dos mil once.

**TERCERO.** Que por resolución final de las nueve horas, cincuenta y dos minutos, veintiocho segundos del veintiséis de setiembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposiciones presentadas, acogiendo la solicitud de registro planteada.

**CUARTO.** Que en fecha diecinueve de octubre de dos mil doce, y en fecha veintidós de octubre de dos mil doce, las representaciones de las empresas Campofrío Alimentación S.A y ALINTER S.A. respectivamente, plantearon recursos de apelación contra la resolución final antes indicada.

**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 Alvarado Miranda; y**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De importancia para la presente resolución, se tiene por probado lo siguiente:

1.- 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 (folio 101).

2- Que en el Registro se encuentra inscrita y vigente a nombre de **ALINTER S.A** los siguientes signos:

**DEL CAMPO** Clase 29, registro 150076, vigente desde el 20 de octubre del 2004, hasta el 20 de octubre del 2014 para proteger y distinguir: Pescado en su variedad de atún enlatado, sardinas, aceites y grasas comestibles (folio 103).

**DEL CAMPO** Clase 30 registro 169275 vigente desde el 06 de julio del 2007, hasta el 06 de julio del 2017, para proteger y distinguir: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, bizcochos, tortas; Pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza: levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; Pimienta, vinagre, salsas (condimentos), especias; hielo (folio 104).

**DEL CAMPO** clase 29, registro 173314 , vigente desde el 14 de marzo de 2008, hasta el 14 de marzo del 2018, para proteger y distinguir: Jaleas, mermeladas; huevos,, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas, encurtidos, frutas y legumbres en conserva secas y cocidas, piña en tajadas, piña en trocitos, higos dulces, melocotón en mitades, cóctel de frutas, cóctel de frutas tropicalizado, mermeladas, jaleas, chiles jalapeños, coles, pejibayes, garbanzos, espárragos, guisantes, petit pois, guisantes y zanahorias, vegetales mixtos, aceites, encurtidos, frijoles molidos, frijoles enteros, cebollitas, alcaparras, aceitunas, frijoles fritos, lima, habichuelas tiernas, hongos en tajadas, pulpa de frutas tropicales, palmito, carne, pescado en su variedades atún enlatado, aves y caza; extractos de carne (folio 106).

**DEL CAMPO (DISEÑO)** clase 32, registro 173316, vigente desde el 14 de marzo del 2008 hasta el 14 de marzo del 2018, para proteger y distinguir: Bebidas no alcohólicas a base de frutas, néctares, refrescos de frutas y siropes de frutas, todos los productos anteriores con azúcar o sin ésta (folio 108).

**DEL CAMPO A SU MESA”** señal de propaganda, registro 196743, vigente desde el 27 de noviembre del 2009, para proteger y distinguir: Para promocionar los productos protegidos con los registros 169275, 173316, 173314, 150076 (folio 121).

**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, desde el punto de vista fonético tampoco presentan una similitud que genere confusión entre los consumidores, ya que a la hora de pronunciar y escuchar sus denominaciones de

manera completa aún y cuando coincidan en unas letras éstas son totalmente distintas, señalando que de la comparación gráfica y fonética se desprende que aunque los signos enfrentados pertenecen a la misma clase 30 internacional, existen diferencias que descartan cualquier riesgo de confusión entre los consumidores y permitiendo de este modo su coexistencia registral.

Por su parte, el apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad de esta plaza **ALINTER S.A.**, indica que el Registro minimiza el riesgo de asociación que se pueda dar por parte del público consumidor, al considerar que los productos que se comercialicen con la marca que se pretende registrar guardan alguna relación con los productos que se producen y comercializan con las marcas de su representada **DEL CAMPO** agrega que adicionalmente se dará el riesgo de confusión al considerar el público al cual van dirigidos los productos y los puntos de ventas en donde se comercializarán los productos producidos bajo las marcas de su representada y la marca que se pretende registrar dándose una colusión de ambas marcas y, por su parte el apoderado especial de la sociedad **CAMPOFRIO ALIMENTACIÓN S.A.** indica que no comparte la resolución del Registro de la Propiedad Industrial por cuanto la reproducción casi total de una marca que se encuentra inscrita por un tercero, y que es conocida por el círculo de consumidores que buscan los productos de CAMPOFRIO, evidentemente hará una asociación inmediata entre la marca “CAMPO FINO” que se solicita con la que se encuentra inscrita, agrega que la marca inscrita tiene entre sus productos alimentos que perfectamente se pueden encontrar en los mismos anaqueles de los comercios que pongan a la venta los productos de la solicitante “CAMPO FINO” y que sin hacer mayor ejercicio mental relacionarán la marca con los productos propios de las marcas “CAMPOFRIO” en vista de que la misma se encuentra inscrita en el mercado desde 1996.

#### **CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONTRAPUESTOS.**

Ha sido criterio reiterado de este Tribunal, que para que prospere el registro de un signo

distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Así, la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la negación de registrar un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. En este sentido, el artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233, establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, así como el análisis de los productos y/o servicios que se buscan proteger.

Conforme lo anterior, procede realizar el cotejo marcario para determinar si existen diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos en conflicto que les permita coexistir registralmente.

Así a efectos de ilustrar el resultado del cotejo marcario, se presentan los signos contrapuestos :

## **SIGNO SOLICITADO**

### **CAMPO FINO**

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.

**SIGNO Oponente**  
**CAMPO FRIO ALIMENTACIÓN S.A**



**Registro # 97352, 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.”

**MARCAS INSCRITAS Oponente**

**ALINTER S.A.**

**DEL CAMPO**

**Registro #169275, clase 30:** Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, bizcochos, tortas; Pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, Pimienta, vinagre, salsas (condimentos), especias; hielo.

**DEL CAMPO**

**Registro # 150076 clase 29:** “Pescado en su variedad de atún enlatado, sardinas, aceites y grasas comestibles”.

**DEL CAMPO**


**DEL CAMPO** Registro #173314 clase 29, para proteger y distinguir: Jaleas, mermeladas; huevos,, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas, encurtidos, frutas y legumbres en conserva secas y cocidas, piña en tajadas, piña en trocitos, higos dulces, melocotón en mitades, cóctel de frutas, cóctel de frutas tropicalizado, mermeladas, jaleas, chiles jalapeños, coles, pejibayes, garbanzos, espárragos, guisantes, petit pois, guisantes y

zanahorias, vegetales mixtos, aceites, encurtidos, frijoles molidos, frijoles enteros, cebollitas, alcaparras, aceitunas, frijoles fritos, lima, habichuelas tiernas, hongos en tajadas, pulpa de frutas tropicales, palmito, carne, pescado en su variedades aún enlatado, aves y caza; extractos de carne.

**DEL CAMPO (DISEÑO)** clase 32, registro #173316, para proteger y distinguir: Bebidas no alcohólicas a base de frutas, néctares, refrescos de frutas y siropes de frutas, todos los productos anteriores con azúcar o sin ésta. Y la señal de propaganda “DEL CAMPO A SU MESA”, para promocionar los productos protegidos con los registros 169275, 173316, 173314, 150076.

Vemos que del cotejo realizado, tal y como argumenta el apelante, el elemento denominativo



en el caso de la marca inscrita  y el solicitado **CAMPO FINO** es casi idéntico, tan solo varía en cuanto a las letras R y N, por lo tanto en dicho sentido hay un alto grado de similitud gráfica. Fonéticamente los 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, las marcas enfrentadas traen al consumidor las ideas de un campo que posee una cierta característica, por lo tanto también en dicho nivel se alcanza un cierto grado de similitud.


Respecto a las marcas inscritas de la opositora ALINTER S.A., resulta relevante el hecho de que la mayor semejanza visual, fonética e ideológica, frente a la marca solicitada CAMPO FINO, se sitúa en la parte inicial, conforme el diseño adherido a la solicitud, se dispone el término campo resaltado en primer plano y sobrepuesto en la palabra fino que inicia a partir de letra a. Al ocupar el término CAMPO, el primer plano y ser el signo distintivo de las marcas inscritas, las torna semejantes y podrían confundir al consumidor, pues van a evocar en el consumidor la misma idea, es decir comparten una misma evocación derivado de la palabra campo y en este caso es un consumidor promedio siendo los productos que distinguen los



signos de consumo masivo, y, por motivos de seguridad debe prevalecer el derecho registral inscrito, para evitar posibles confusiones entre el público consumidor.

En cuanto a los productos solicitados por **GRUPO MINSA S.A.B. DE C.V** y los protegidos por las marcas inscritas de las opositoras, se debe indicar, que se encuentran relacionados, ya que poseen una naturaleza alimenticia. En este sentido y de acuerdo a lo previsto en los numerales d) y e) del artículo 24 del Reglamento citado, los productos 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 costarricenses, siendo que dicho tipo de consumidor, ante la presencia de signos tan similares, podría pensar que todos provienen de un mismo origen empresarial, ya que realiza un acto de consumo más rápido y sin mayor meditación por tratarse de productos de consumo diario y que no imponen una erogación económica importante como podría ser, por ejemplo, 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 todo lo anterior, tenemos 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:

*“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 inciso e) del artículo 24 del Reglamento, 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 para productos alimenticios.

Considera este Tribunal, que en el caso que se analiza no hay una carga diferencial que permita distinguir los signos bajo estudio dentro del mercado, y que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, el Registro de la Propiedad Industrial, así como esta Instancia deben *“(...) 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...”* (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”, a efecto de evitar cualquier riesgo de confusión en que pueda incurrir el público consumidor. En este sentido, se afirma en la obra citada de Manuel Lobato, página 288, 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”*.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literal a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, así como el numeral 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que procede declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la sociedad **CAMPOFRIO ALIMENTACIÓN S.A** y el de la sociedad **ALINTER S.A** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual se revoca y se deniega el registro solicitado como marca del signo **CAMPO FINO, en clase 30.**

**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, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad **CAMPOFRIO ALIMENTACIÓN S.A** y por el señor Ricardo Amador Céspedes, en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **ALINTER S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y dos minutos, veintiocho segundos del veintiséis de setiembre de dos mil doce, resolución que en este acto se revoca, denegando el registro solicitado como marca del signo **CAMPO FINO**. 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.**

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Zayda Alvarado Miranda*

*Guadalupe Ortiz Mora*



***DESCRIPTORES***

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