



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0607-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “DEL CAMPO”**

**GRUPO CONSTENLA S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 984106)**

**[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]**

## ***VOTO N° 721-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinticinco minutos del siete de noviembre de dos mil once.***

***Recurso de Apelación*** presentado por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, abogada, , vecina de Alajuela, titular de la cédula de identidad número dos- cuatrocientos noventa y seis – trescientos diez, en su calidad de apoderada especial de la empresa **GRUPO CONSTENLA S.A.**, cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- sesenta y cinco mil doscientos treinta y seis, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta y un minutos y cincuenta y cinco segundos del veintinueve de junio de dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de octubre de 2006, el señor **Manrique Constenla Umaña**, Master en Administración de Empresas, cédula de identidad número uno- cuatrocientos dos- quinientos setenta y nueve, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DEL CAMPO**”, en **Clase 31** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir frijoles en grano.



**SEGUNDO.** Que una vez publicado para tales efectos el edicto de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de febrero de 2010, el señor **Ricardo Amador Céspedes**, en representación de la empresa **ALINTER S.A.**, formuló oposición a la citada solicitud de inscripción marcaría.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las nueve horas con cuarenta y un minutos y cincuenta y cinco segundos del veintinueve de junio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“**POR TANTO** / Con base en las razones expuestas (...) se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad **ALINTER, S.A.** contra la solicitud de inscripción del distintivo **“DEL CAMPO”**; en clase 31 internacional; presentada por **MANRIQUE CONSTENLA UMAÑA**, en representación de **GRUPO CONSTENLA S.A.** la cual se deniega (...)”*.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 7 de julio de 2010, la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en representación de la empresa **GRUPO CONSTENLA S.A.**, interpuso recurso de apelación.

**QUINTO.** 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

*Redacta la Jueza Mora Cordero, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** **EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se acoge los hechos que como probados indica el Registro en la resolución apelada, indicándose solamente que el hecho probado primero encuentra su sustento de folios 20 a 21 ,139 a 144, 165 a 168 del expediente.



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, de interés para la resolución de este asunto, que tengan el carácter dicho.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que entre el signo solicitado “DEL CAMPO” y las marcas registradas (Notorias) “DEL CAMPO” propiedad de la oponente, por existir una gran semejanza gráfica, fonética e ideológica que provoca la existencia de un posible riesgo de confusión, dado que distinguen productos que se comercializan en los mismos canales del mercado por lo que no es posible su coexistencia registral, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) y e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa, van dirigidos a referirse al Principio de Especialidad que establece que además de la semejanza requiere que los productos que identifican las marcas sean de la misma clase o naturaleza o que a pesar de ser de distinta clase se puedan asociar o relacionar el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial es incorrecto por cuanto, existen suficientes diferencias entre la marca de su representada y el distintivo marcario inscrito, no pudiendo comprobar que los productos a proteger no guardan una relación directa con los productos que protegen las marcas inscritas, lo que provoca que no se genere riesgo de confusión y riesgo de asociación entre los consumidores, los cuales perfectamente podrán distinguir entre una y otra. Alega finalmente que en lo que respecta a la supuesta notoriedad de la marca realmente la misma no se ha acreditado conforme corresponde, en el caso concreto no existe la prueba idónea suficiente que demuestre que la marca de la opositora sea una marca verdaderamente notoria.

**CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR.** Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por la identidad entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores al no existir distintividad



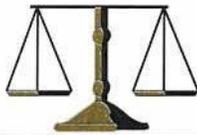
notoria que permita identificarlas e individualizarlas, además de afectar su derecho de elección y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos. Por lo anterior y en virtud de la **doble identidad** entre las marcas enfrentadas, refiriéndonos a que tanto los signos en su parte gráfica (en el presente caso marcas meramente denominativas), como los productos a proteger y distinguir por la marca solicitada se encuentra incluido dentro de los signos ya inscritos, no procede que este Tribunal se avoque a realizar el **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, ya que resulta imposible la eventual coexistencia de éstas, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º inciso a) y b) y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 y los artículos 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002.

El tratadista Manuel Lobato analizando la Ley Española, en su Libro Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas Ediciones, S.L., Primera edición, 2002, señala al respecto lo siguiente:

*“... No puede registrarse una marca que sea idéntica o similar a otra marca cuando los productos, servicios o actividades son idénticos o similares a los que la marca anterior se refiere (art. 6.1 LM).*

*La Ley parte de varias situaciones en las que se combinan cuatro elementos: identidad de signos, semejanza de signos, identidad de productos o servicios, similitud de productos o servicios.*

*El artículo 6.1 LM realiza una diferenciación al regular la prohibición relativa por colisión con una marca anterior. De un lado, existe una prohibición relativa incondicionada cuando hay doble identidad: las marcas son idénticas y los productos o servicios son también idénticos [ART. 6.1.A]. De otro, en caso de similitud o identidad parcial (mismo distintivo o similar, productos o servicios son también idénticos o similares) la prohibición relativa queda condicionada a que exista un riesgo de*



*confusión. A propósito de la doble identidad el artículo 6.1.a LM indica que «no podrán registrarse como marcas los signos: a) que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos». En cambio y como se ha expresado, en los casos de identidad parcial o semejanza la Ley exige la existencia de riesgo de confusión: «no podrán registrarse como marcas los signos: b) que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público...».*

[...]

*De acuerdo con VAN BUNNEN, deben distinguirse los supuestos de identidad (cuasidentidad) entre marcas y servicios y los supuestos de semejanza. En el primer caso (cuando hay identidad) se aplica tajantemente el principio de incompatibilidad de signos. En el segundo (cuando hay semejanza) deben barajarse una serie de criterios: grado de conocimiento de la marca anterior, asociación mental entre ambas marcas, grado de parecido entre los signos enfrentados, grado de similitud de los servicios o productos contraseñados, etc. Esta distinción también es recogida por el Abogado General en las Conclusiones del 17-I-2002 (Marca ARTHUR, As, C-291/00).*” (Lo subrayado no corresponde al original, se subraya en virtud de resaltar lo que interesa para el caso concreto).

Del anterior análisis de las normas españolas podríamos decir que en nuestra legislación el artículo 8 incisos a) y b), es el que abarca las situaciones transcritas, por lo que para el presente asunto, es criterio de este Tribunal que se confirma la doble identidad de las marcas enfrentadas, por lo que a todas luces resulta improcedente e inadmisibles su coexistencia registral, en virtud del riesgo de confusión y el riesgo de asociación que se le generaría al público consumidor, por cuanto la marca que se pretende registrar, protege y distingue frijoles en grano lo que llevaría a confundirse o relacionarse con la marca inscrita, específicamente bajo el número de registro 173314, vigente hasta el 14 de marzo del 2018, ya que esta contiene dentro de sus productos a



proteger frijoles molidos, frijoles enteros, y frijoles fritos.(Ver folio 165)

Por existir la certeza de que surja un riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas de permitirse la inscripción de la marca pretendida para un producto igual o similar al de una marca inscrita, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que es pertinente rechazar los agravios formulados en el escrito de apelación por resultar improcedentes. Asimismo debe notar también la parte apelante tal y como también lo señaló el **a quo** concerniente a que la marca oponente fue declarada notoria mediante el VOTO N° 429-2008 de las once horas con cuarenta minutos del veintiuno de agosto de dos mil ocho, notoriedad que fue debidamente demostrada en dicho expediente y con lo cual rompe con el Principio de Especialidad, por lo que debe también rechazarse su inscripción de conformidad con el literal **e)** del supra citado artículo.

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en representación de la empresa **GRUPO CONSTENLA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta y un minutos y cincuenta y cinco segundos del veintinueve de junio de dos mil diez, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

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*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

### **MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**