

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0082-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO



ROOT VALLEY FARMS LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-4506)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0150-2022

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con catorce minutos del veintidós de abril del dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, abogado, cédula 4-155-803, vecino de Santa Ana, San José, en su condición de apoderado especial de la compañía ROOT VALLEY FARMS LLC., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos, con domicilio y establecimiento mercantil en 14 Front Street, Suite 108, Hempstead NY, 11550, Estados Unidos de América en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:46:24 horas del 14 de diciembre de 2021.

**Redacta la jueza Quesada Bermúdez**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 19 de mayo de 2021, el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, de calidades indicadas anteriormente y en su

---

condición de apoderado especial de la compañía ROOT VALLEY FARMS LLC.,



solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas para uso alimenticio, verduras, hortalizas y legumbres, así como otros productos hortícolas comestibles preparados o en conserva para su consumo. Consiste en una marca mixta “ROOT VALLEY FARMS (DISEÑO)”, cuya traducción al español es: “ROOT”: raíz; “VALLEY”: valle; y “FARMS”: fincas o granjas.

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de ley, la licenciada Roxana Cordero Pereira, abogada, cédula de identidad 1-1161-0034, en su condición de apoderada de la compañía MCCAIN FOODS LIMITED, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Canadá, con domicilio en 8800 Main Street Florenceville-Bristol, NEW BRUNSWICK, E7L 1B2, Canadá, se opuso a la solicitud de inscripción del signo. Su representada alegó interés legítimo por ser titular del signo VALLEY FARMS, registro 162612 desde el 28 de setiembre de 2006 y hacer uso del signo desde ese mismo año. Indicó que el signo marcario pedido es inadmisibles por derechos de terceros, que existe una real conexión respecto de la finalidad de los productos, así como de los canales de comercialización, elementos que denotan un eventual riesgo de confusión (folios 17 a 24 del expediente principal).

Por resolución de las 14:20:18 horas del 28 de setiembre de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual dio traslado de la oposición al solicitante para que se pronunciara al respecto, demostrara su mejor derecho y aportara las pruebas que estimara convenientes (folios 27 y 28 del expediente principal). El solicitante no contestó la oposición.

Mediante resolución de las 14:46:24 horas del 14 de diciembre de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la oposición planteada y denegó la



solicitud de inscripción de la marca en clase 29 internacional. Lo anterior, en virtud de la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 inciso a) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), ante la semejanza gráfica, fonética e ideológica contenida entre los signos, así como la relación entre los productos de la marca solicitada y los protegidos por la marca inscrita, situación que puede generar confusión y riesgo de asociación empresarial en el público consumidor (folios 29 a 35 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la compañía ROOT VALLEY FARMS LLC., interpuso recurso de apelación y argumentó:

1. La marca registrada VALLEY FARMS y la marca solicitada ROOT VALLEY FARMS, incluyen el término FARMS que en español significa GRANJAS, término de uso común que al relacionarse con el producto no le proporciona distintividad, por lo que, no se debió considerar en el examen comparativo, debido a que la protección no se extiende a ese elemento.
2. Al tratarse de una marca denominativa y una marca mixta, apreciadas en conjunto son fácilmente diferenciables; gráficamente, si bien comparten en término VALLEY la marca solicitada contiene elementos adicionales: inicia con el término ROOT, por lo que la única semejanza es el término VALLEY y tiene una grafía y diseño especial, que hace que se perciban de manera diferente.

3. En el plano fonético, su impacto sonoro es diferente, ambos se pronuncian y escuchan diferente, la marca solicitada inicia con el término ROOT y la registrada con VALLEY, no existe similitud fonética capaz de causar confusión en el consumidor.
4. Por el contenido ideológico, ambas evocan ideas diferentes por cuanto el término ROOT significa RAIZ y el término VALLEY significa VALLE, ampliamente conocido por los consumidores porque muchas marcas contienen el término VALLE y coexisten registralmente, de ahí que, las marcas son fácilmente diferenciables sin que exista posibilidad de confusión o riesgo de asociación.
5. En cuanto al modo y la forma en que normalmente se ofrecen al consumidor, las papas a la francesa congeladas, producto que protege la marca registrada, se presentan empacadas en bolsas plásticas ubicadas en congeladores; a diferencia de los productos de su mandante que se presentan enlatados, en envases de vidrio, plástico, aluminio o cartón, bolsas plásticas o de aluminio y se ubican en góndolas, anaqueles o exhibidores (ver imágenes a folios 12 y 13 del legajo digital de apelación).
6. El signo solicitado no contraviene las disposiciones del artículo 8 inciso a) de la Ley de marcas.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como único hecho probado que, en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca VALLEY FARMS, registro 162612, desde el 28 de setiembre de 2006 y vigente hasta el 28 de setiembre de 2026, en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: productos hechos a base de papa congeladas, a saber, papas a la francesa; propiedad de la compañía MCCAIN FOODS LIMITED (certificación a folios 15 y 16 del legajo digital de apelación).

---

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros:

---

**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 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.

[...]

Su finalidad es lograr que los productos o servicios que distingue la marca puedan ser fácilmente individualizados en el mercado. Con ello se evita provocar alguna confusión, protegiendo no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para impedir un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos. Al respecto el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, indica:

**Artículo 24. Reglas para calificar semejanza.** Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

[...]

e) 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.

De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione.

El cotejo marcario es entonces el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos, por lo que para determinar las semejanzas entre los signos es necesario realizar la siguiente comparación entre ambos:

Marca solicitada



Para proteger y distinguir en clase 29 internacional: hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas para uso alimenticio, verduras, hortalizas y legumbres, así como otros productos hortícolas comestibles preparados o en conserva para su consumo.

Marca registrada

**VALLEY FARMS**

---

Para proteger y distinguir en clase 29 internacional: productos hechos a base de papa congeladas, a saber, papas a la francesa.



Al comparar los signos se evidencia que a nivel gráfico **ROOT VALLEY FARMS** y **VALLEY FARMS**, si bien comparten como elemento común la palabra VALLEY no se podría considerar que sean semejantes. Tal como se desprende del cotejo efectuado, en el signo marcario propuesto las palabras ROOT VALLEY son las que sobresalen; y además, por la disposición de la frase, la tipografía empleada y los colores utilizados, se dispone como el eje central de la propuesta; por su parte, la palabra “FARMS” ubicada bajo la frase indicada, es de menor proporción, y como se logra apreciar en el contenido del diseño, se introduce como un elemento secundario, por tanto de menor fuerza en el contenido general del signo solicitado.

Por otra parte, es importante destacar que los signos marcarios cotejados con las denominaciones ROOT VALLEY y VALLEY FARMS forman la estructura gramatical de primer impacto para el consumidor, quien desde una simple visión en conjunto logrará identificarlos, porque pese a emplear en común la palabra VALLEY su mayor fuerza se concentra en el elemento dispuesto de manera inicial -las palabras ROOT y VALLEY- y de esa misma manera será percibido por el consumidor en el mercado, quien podrá identificarlos de manera correcta.

Asimismo, se trata de dos tipos de signos diferentes; la marca inscrita es únicamente denominativa **VALLEY FARMS**, mientras que el signo propuesto es de



género mixto se conforma por una frase y un diseño. Esa particularidad en la marca propuesta le proporciona un alto grado de distintividad con relación al signo marcario inscrito, debido a que el diseño empleado: la imagen de un valle, la figura de unas raíces, los colores y letras empleados en el diseño, todos dentro de la figura de un óvalo, conforman una imagen que el consumidor puede captar y gravar en su mente, por medio de la cual podrá identificar los productos en el mercado de manera precisa, sin margen de error o confusión.

En el contexto fonético, es claro que a la hora de visualizar las marcas cotejadas



**VALLEY FARMS** y pese a que, como se indicó líneas arriba, comparten la palabra VALLEY su fonética es diferente; el término dominante de los signos es: VALLEY en el inscrito y ROOT en la marca pedida, y de esa misma manera será percibido por el consumidor, debido a que la palabra FARMS contenido en el signo solicitado, como se indicó, es un elemento secundario, por ende, de menor fuerza y percepción, por consiguiente no le proporciona ningún impedimento al signo marcario pedido.

Desde el punto de vista ideológico, el signo marcario solicitado se encuentra conformado por la frase ROOT VALLEY (valle de raíces) y FARMS (granjas), este último aditamento como elemento secundario en la propuesta, en contraposición con el denominativo de la marca inscrita que refiere al concepto VALLEY FARMS (granjas del valle); si bien ambos refieren a conceptos similares, sea, sobre productos agrícolas donde la idea trasciende en que son productos cultivados en

---

valles o granjas, no se puede obviar el hecho que al margen de su contenido conceptual el consumidor los podría identificar de manera directa y precisa, debido a que las palabras ROOT (raíces) y VALLEY (valle) son diferentes, y serán los términos que el consumidor, a golpe de vista, relacione con el producto que pretende adquirir, como se indicó anteriormente. De ahí la posibilidad de que los consumidores puedan identificarlos de manera acertada en el mercado sin que incurra en error o confusión.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en cuanto a las marcas y su naturaleza las ha definido de la siguiente forma:

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, [...] (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso 554-IP-2016*. 14 de junio de 2018).

Por las consideraciones dadas en el presente caso, es criterio de este Tribunal que los signos son diferentes y tienen la posibilidad de coexistir en el mercado sin generar confusión alguna a los consumidores que son los usuarios finales de estos signos. Bajo esa conceptualización, al ser signos diferentes, no es necesario realizar un cotejo de productos, porque las marcas pueden ser individualizadas e identificadas sin que se genere error alguno dentro del tráfico mercantil.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal admite el recurso de apelación planteado por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la compañía ROOT VALLEY FARMS LLC., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:46:24 horas del 14 de diciembre de 2021, la cual se revoca; se declara sin lugar la oposición interpuesta por la licenciada ROXANA CORDERO PEREIRA en su condición de apoderada especial de la compañía MCCAIN FOODS LIMITED, y ordena la continuación del trámite de inscripción de la marca de fábrica



y comercio en clase 29 internacional, pedida por la compañía ROOT VALLEY FARMS LLC., si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiera.

---

## POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la compañía ROOT VALLEY FARMS LLC., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:46:24 horas del 14 de diciembre de 2021, la cual **se revoca**; se declara sin lugar la oposición interpuesta por la licenciada ROXANA CORDERO PEREIRA en su condición de apoderada especial de la compañía MCCAIN FOODS LIMITED, y se ordena continuar con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y



comercio en clase 29 internacional, pedida por la compañía ROOT VALLEY FARMS LLC., si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiera. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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. **NOTIFIQUESE.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## **DESCRIPTORES.**

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26