

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2022-0111-TRA-PI**

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS**



**ROOT VALLEY FARMS LLC., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-4508)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0195-2022**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas con trece minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **Roxana Cordero Pereira**, abogada, vecina de Escazú, portadora de la cédula de identidad: 1-1161-0034, en condición de apoderada especial de la compañía **MCCAIN FOODS LIMITED**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Canadá, con domicilio en 8800 Main Street Florenceville-Bristol, New Brunswick, E7L 1B2, Canadá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:18:00 horas del 4 de enero de 2022.

**Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora,**

**CONSIDERANDO**

---

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El señor **Luis Esteban Hernández Brenes**, abogado, cédula de identidad: 4-0155-0803, vecino de Santa Ana, apoderado especial de la compañía **ROOTVALLEY FARMS LLC.**, sociedad organizada y existente de conformidad a las leyes de Estados Unidos, domiciliada en 14 Front Street, Suite 108, Hempstead NY, 11550, Estados Unidos de América, solicitó la inscripción de la marca de



servicios: , para proteger y distinguir en **clase 44 internacional:** servicios de agricultura, acuicultura, horticultura y silvicultura.

Una vez publicados los edictos y dentro del plazo de ley, la señora **Roxana Cordero Pereira**, en condición de apoderada especial de la compañía **MCCAIN FOODS LIMITED**, presentó oposición al registro, por considerar que la marca propuesta transgrede los derechos de su representada como titular de la marca "**VALLEY FARMS**", registro 162612, para proteger y distinguir en clase 29 internacional: productos hechos a base de papa congelados, a saber, papas a la francesa.

Mediante resolución de las 10:18:00 horas del 4 de enero de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual, dictó resolución señalando: "Se declara sin lugar la oposición planteada por **ROXANA CORDERO PEREIRA**, en condición de apoderada especial de **MCCAIN**



**FOODS LIMITED**, contra la solicitud de inscripción de la marca solicitada por **LUIS ESTEBAN HERNÁNDEZ BRENES**, en condición de apoderado especial de **ROOT VALLEY FARMS LLC.**, la cual se acoge."

Inconforme con lo resuelto, el 11 de enero de 2022, la representación de la empresa **MCCAIN FOODS LIMITED**, interpone recurso de revocatoria y apelación en subsidio, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios

---

manifestó:

1. La conducta del solicitante de la marca tiene el carácter de abuso de un derecho, en virtud, que tiene la intención de beneficiarse con el nombre de MCCAIN FOODS LIMITED y el posicionamiento de sus marcas adquirido a través de los años y el esfuerzo constante en la calidad de sus productos y servicios, lo cual se evidencia con solicitudes presentadas para clase 29 y para nombre comercial.
2. La marca propuesta está contenida en la marca registrada, asimismo, los productos a pesar de que no se encuentran en la misma clase se distribuyen bajo los mismos canales de distribución y se pueden relacionar directamente creando confusión directa al consumidor y además confusión a nivel empresarial.
3. Desde el punto de vista gráfico, la marca propuesta contiene la denominación VALLEY FARMS en su totalidad por lo que es una reproducción de la marca registrada. En la parte fonética las marcas son idénticas, ya que las palabras VALLEY FARMS son similares por lo que suenan exactamente igual y el término ROOT no hace ninguna diferencia. La traducción de los términos es idéntica: VALLEY FARMS – FINCAS DEL VALLE, es indiscutible que tienen el mismo significado. Aun así, el signo propuesto agregando la palabra ROOT que significa RAÍZ/ ORIGEN / PRINCIPAL no generaría diferencia en la parte conceptual.
4. Los servicios que desea comercializar la contraparte se encuentran estrictamente relacionados con los productos de su representada, es un claro intento del solicitante de asimilar los productos y servicios de su representada con el fin de aprovecharse del prestigio adquirido de la marca de su representada. La coexistencia de estas dos marcas no hace más que confundir a los consumidores y menoscabar la marca ya inscrita.
5. No es de recibo que el examinador confirme que existe riesgo de confusión al consumidor debido a que los signos son idénticos y rechaza la acción de oposición alegando el principio de especialidad cuando los productos y servicios se encuentran estrechamente ligados y serán comercializados bajo la misma naturaleza y sector alimentario.



---

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita la marca de fábrica "**VALLEY FARMS**", registro 162612, inscrito desde el 28 de septiembre de 2006, vigente hasta el 28 de septiembre de 2026, titular: MCCAIN FOODS LIMITED, para proteger y distinguir en clase 29 internacional: productos hechos a base de papa congelada, a saber papas a la francesa. (visible a folio 7 y 8 legajo de apelación)

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

**CUARTO. SOBRE EL 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.** La ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), regula el procedimiento para establecer la oposición contra la solicitud de inscripción de un signo distintivo, señalando:

**Artículo 16. Oposición al registro.** Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud. La oposición deberá presentarse con los fundamentos de hecho y de derecho; deberá acompañarse de las pruebas pertinentes que se ofrecen.


Si las pruebas no se adjuntaron a la oposición, deberán presentarse dentro de los treinta días calendario siguientes a la fecha de interpuesta la oposición.

---

La oposición se notificará al solicitante, quien podrá responder dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Vencido este período, el Registro de la Propiedad Industrial resolverá la solicitud, aun cuando no se haya contestado la oposición.

En el caso bajo estudio, la representación de la compañía **MCCAIN FOODS LIMITED**,



presentó oposición a la inscripción del signo , solicitado por la compañía **ROOTVALLEY FARMS LLC.**, por considerar que sus derechos se pueden ver vulnerados al ser titular de la marca "**VALLEY FARMS**", registro 162612, por lo que resulta necesario analizar los signos en conflicto.

La normativa marcaría exige la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

El artículo 8 de la Ley supra citada, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros. Al efecto el artículo indica:

**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.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

Para establecer esa identidad o diferencia entre los signos en conflicto, se tiene como herramienta el cotejo marcario, conforme a las reglas establecidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J), el cual resulta necesario para poder valorar desde la óptica gráfica, fonética e ideológica, las diferencias existentes tanto de los signos como de los productos o servicios de que se trate. Al efecto dicho numeral 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.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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;



- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

Conforme a lo expuesto, y con la información suministrada por el oponente en su escrito, es



que se procede al cotejo entre la marca propuesta y el signo del apelante.

A nivel gráfico, la marca propuesta es mixta; su parte denominativa se encuentra conformada por los vocablos “ROOT VALLEY” y “FARMS”, mientras que el diseño se presenta contenido en un óvalo delineado en color negro y posteriormente en blanco, presenta en la parte superior un campo con arbustos en color verde, montañas y el cielo celeste con nubes. En el centro contiene la frase “ROOT VALLEY” y debajo la palabra en tamaño más pequeño “FARMS”, todo en letras blancas con una grafía especial, la parte denominativa del signo se encuentra dentro de un rectángulo color negro. En la parte inferior del óvalo se encuentran una especie de raíces en color blanco, sobre un fondo de color verde.

En cuanto a la marca del oponente, es un signo denominativo conformado por los términos “VALLEY” y “FARMS”. Si bien los signos son recordados por su parte denominativa, se considera que la marca solicitada al contener la palabra “ROOT” aunado a un diseño especial y llamativo, posee el carácter distintivo necesario, porque lo que el consumidor va a recordar es todo el conjunto marcario, tanto la parte denominativa que como se indica es diferente a la inscrita, pero a la vez incluida dentro de un diseño que a la vista del usuario lo diferencia


---

e individualiza del inscrito.

Fonéticamente, el sonido que emiten al oído humano es diferente, ya que, en la articulación de los vocablos, el término “ROOT” en el signo propuesto, le otorga distintividad y por consiguiente evita el riesgo de confusión.

Con relación al cotejo ideológico, las marcas en cuestión se encuentran en idioma inglés, en donde el signo propuesto se puede traducir como “granjas del valle de la raíz”, y la marca confrontada se traduce al español como “granja del valle”, por lo que, desde el punto de vista de las ideas y los conceptos, el elemento “ROOTS” le proporciona al signo pedido un elemento que le permite diferenciarse en el mercado.

Bajo esta conceptualización, el Tribunal es del criterio que los signos cotejados son diferentes y pueden coexistir en el mercado, por lo que no es necesario valorar si se aplica o no el principio de especialidad. Sin embargo, el Registro de origen basó su resolución en el cotejo de los productos y servicios que protegen ambas marcas, la inscrita y la pedida. En ese sentido, comparte el Tribunal el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual con respecto a que los productos y servicios que buscan proteger y distinguir las marcas en conflicto son

diferentes y no se encuentran relacionados entre sí. El signo  en clase 44 internacional se encuentra dirigido a: servicios de agricultura, acuicultura, horticultura y silvicultura; mientras que la marca del apelante está registrada en clase 29 de la nomenclatura internacional, para distinguir: productos hechos a base de papa congelada, a saber papas a la francesa.

Al respecto y en aplicación del principio de especialidad desarrollado por el Registro de origen, es criterio de este Tribunal que para los servicios mencionados dentro de la clase 44 de la nomenclatura internacional sí es posible su inscripción, al no estar contenidos o



---

relacionados con los productos que protege y distingue la marca del oponente, no generando así riesgo de confusión en los consumidores o de asociación y aprovechamiento del origen empresarial.

Partiendo del análisis y cotejo realizado, es que se rechazan los agravios expuestos por la recurrente, en tanto que los signos opuestos son diferente gráfica, fonética e ideológicamente, así también, no existe relación entre los productos y servicios que buscan proteger y distinguir, por lo que es posible su coexistencia en el mercado.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas y normas legales citadas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la señora **Roxana Cordero Pereira**, en condición de apoderada especial de la compañía **MCCAIN FOODS LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Roxana Cordero Pereira, en condición de apoderada especial de la compañía MCCAIN FOODS LIMITED, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a 10:18:00 horas del 4 de enero de 2022, la que en este acto **se confirma**. 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.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 27/06/2022 09:26 AM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 27/06/2022 08:17 AM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 27/06/2022 10:38 AM

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 26/06/2022 06:47 PM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 25/06/2022 11:06 AM

**Guadalupe Ortiz Mora**

gmq/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