

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

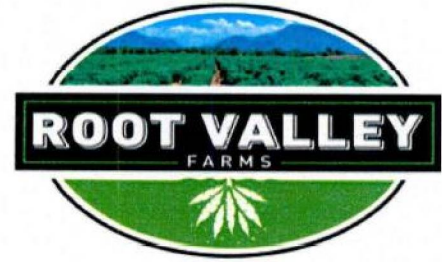
**EXPEDIENTE 2022-0154-TRA-PI**

**OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE  
COMERCIAL**

**MCCAIN FOODS LIMITED y ROOT VALLEY FARMS LLC.,  
apelantes**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2021-4509)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



## **VOTO 0219-2022**

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


Conoce este Tribunal de los recursos de apelación planteados por: **1-** La abogada Roxana Cordero Pereira, vecina de San José, cédula de identidad 1-1161-0034, en condición de apoderada especial de la compañía **MCCAIN FOODS LIMITED**, constituida y existente bajo las leyes de Canadá, con domicilio en 8800 Main Street Florenceville-Bristol, New Brunswick, E7L 1B2, Canadá; y **2-** El abogado Luis Esteban Hernández Brenes, cédula de identidad 4-155-803, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **ROOT VALLEY FARMS LLC.**, organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio y establecimiento mercantil en 14 Front Street, Suite 108, Hempstead NY, 11550, Estados Unidos de América, ambos contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:27:38 horas del 4 de enero de 2022.

**Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.**

---


## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El abogado Hernández Brenes, en su

condición indicada, solicitó la inscripción del nombre comercial  , para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la producción, distribución y comercialización de productos agrícolas y hortícolas tales como 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 y a la prestación de servicios de agricultura y horticultura, ubicado en Santa Ana, avenida central, calle 1, San José, Costa Rica.

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de ley, la compañía **MCCAIN FOODS LIMITED** se opuso a la solicitud al considerar que colisiona con su marca **VALLEY FARMS**, inscrita en la clase 29 para distinguir productos congelados hechos a base de papa, a saber, papas a la francesa.

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró parcialmente con lugar la oposición planteada por la compañía **MCCAIN FOODS LIMITED** contra la solicitud de inscripción del nombre

comercial  , el cual **se denegó** para un establecimiento comercial dedicado a la producción, distribución y comercialización de productos agrícolas y hortícolas tales como 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; y **se acoge** para un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios de agricultura y horticultura.

Inconforme con lo resuelto, el apoderado de **MCCAIN FOODS LIMITED** lo apeló, y fundamentó como agravios que el signo es inadmisibles por existir un riesgo de confusión real para los consumidores, y el hecho de permitir el registro del nombre comercial para los servicios de agricultura y horticultura es ilógico y un grave error, ya que **ROOTS** no otorga aptitud distintiva al signo, por lo que se creará confusión empresarial según los artículos 8 incisos a) y b), 16 y 65 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), así como el 24 de su Reglamento, pues no se calificó de forma global y en conjunto, debiendo hacerse este estudio en mayor detalle a los signos contrapuestos, ya que se admite un nombre comercial inadmisibles del cual la normativa establece claramente el daño al consumidor y a esta representación por el riesgo de confusión.

Por su parte, la compañía **ROOT VALLEY FARMS** indicó que debe revocarse la resolución venida en alzada por los siguientes motivos: con el cotejo gráfico, fonético e ideológico el interesado demuestra que se incluyen términos como **FARMS** que traducido al español es **GRANJAS** (palabras de uso común), donde existen registros de otras marcas que poseen los mismos términos, siendo que a lo pedido se le agregan suficientes elementos que lo particularizan y diferencian de la marca registrada, por lo que no existiría riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. En relación con los productos de **VALLEY FARMS**, distingue “**productos hechos a base de papa congelados, a saber papas a la francesa.**” Y muestra los diferentes empaques entre una y otra marca.



---

Finalmente, solicita se declare con lugar el recurso y se revoque parcialmente lo resuelto, se declare sin lugar la oposición interpuesta por **MCCAIN FOODS LIMITED**, admitiendo el nombre comercial mixto **ROOT VALLEY FARMS**.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica **VALLEY FARMS**, registro **162612**, vigente hasta el 28 de setiembre de 2026, en clase 29 para distinguir productos hechos a base de papa congeladas, a saber, papas a la francesa; propiedad de **MCCAIN FOODS LIMITED** (folio 25 legajo de apelación).

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

**CUARTO.** 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 representación de **MCCAIN FOODS LIMITED** presentó oposición a la inscripción del nombre comercial



solicitado por **ROOT VALLEY FARMS LLC.**, por considerar que sus derechos se pueden ver vulnerados al ser titular de la marca **VALLEY FARMS**, por lo que resulta necesario analizar los signos en conflicto.

La normativa marcaria 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 65 de la Ley de Marcas determina que un nombre comercial no puede consistir en un signo que, total o parcialmente, sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o el público sobre la identidad de la empresa o establecimiento, o sobre la procedencia empresarial de los productos y servicios producidos y comercializados.

Para establecer la semejanza 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 valorarlos desde la óptica gráfica, fonética e ideológica, así 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:

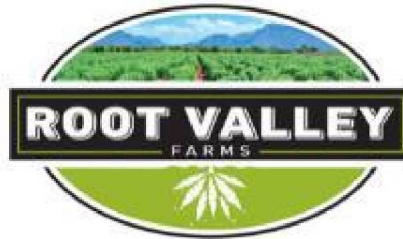
- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales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

Nombre comercial solicitado



Para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la producción, distribución y comercialización de productos agrícolas y hortícolas tales como 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 y a la prestación de servicios de agricultura y horticultura, ubicado en Santa Ana, avenida central, calle 1, San José, Costa Rica.

Marca registrada

**VALLEY FARMS**


---

Distingue productos hechos a base de papa congeladas, a saber, papas a la francesa.

A nivel gráfico, el nombre comercial propuesto es mixto; 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**.



Al comparar los signos se evidencia que a nivel gráfico  y **VALLEY FARMS**, si bien comparten las palabras de la marca inscrita no se podría considerar que sean semejantes. Tal como se desprende del cotejo gráfico efectuado, en el nombre comercial 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.

A simple vista se trata de dos tipos de signos diferentes; la marca inscrita es únicamente denominativa, mientras que el signo propuesto es de género mixto, se conforma por una frase y un diseño. Esa particularidad en el nombre comercial propuesto le proporciona un alto grado de aptitud distintiva con relación al signo marcario inscrito, debido a que el diseño empleado conforma una imagen que el consumidor puede captar y gravar en su mente, por

medio de la cual podrá identificar el giro comercial en el mercado de manera precisa, sin margen de error o confusión.

Fonéticamente, el término dominante de los signos es **VALLEY** en el inscrito y **ROOT** en el pedido, por ello el sonido que emiten al oído humano es diferente, ya que, en la articulación de los vocablos, el término **ROOT** suena muy diferente 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 traduce como **GRANJAS DEL VALLE DE LA RAÍZ**, y la marca confrontada **VALLEY FARMS** se traduce al español como **GRANJAS 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; 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 de que de su contenido conceptual el consumidor los podría identificar de manera directa y precisa, debido a que las palabras **ROOT** (raíces) y **VALLEY** (valle) transmiten ideas diferentes.

No se comparan los empaques presentados por **ROOT VALLEY FARMS LLC.**, ya que estos son disímiles de las marcas tal y como están registradas y solicitada, y el marco de calificación exige que el análisis que hace la Administración se base en los derechos tal y como se encuentran registrados y solicitados.

Por las consideraciones dadas, es criterio de este Tribunal que los signos cotejados son suficientemente diferentes y tienen la posibilidad de coexistir en el mercado sin generar confusión alguna a los consumidores. Bajo esa conceptualización, al ser signos diferentes, no es necesario



realizar un cotejo de productos, porque pueden ser individualizados e identificados sin que se genere error alguno dentro del tráfico mercantil; por ende, el nombre comercial solicitado puede ser inscrito con el listado originalmente propuesto y no con la limitación que consideró el Registro de la Propiedad Intelectual.

### POR TANTO

Se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por Luis Esteban Hernández Brenes representando a **ROOT VALLEY FARMS LLC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:27:38 horas del 4 de enero de 2022, la cual **se revoca**; por otra parte, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por Roxana Cordero Pereira representando a **MCCAIN FOODS LIMITED**. Se ordena la inscripción



del nombre comercial para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la producción, distribución y comercialización de productos agrícolas y hortícolas tales como 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 y a la prestación de servicios de agricultura y horticultura, ubicado en Santa Ana, avenida central, calle 1, San José, Costa Rica.. 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 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: 17/10/2022 10:48 AM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 24/10/2022 08:19 AM

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 17/10/2022 10:44 AM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 17/10/2022 10:45 AM

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 17/10/2022 01:55 PM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

maut/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