

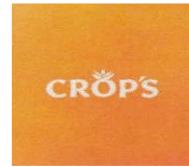


RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0073-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

CROP'S NV, apelante



REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-8243

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0122-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Mauricio Bonilla Robert, cédula de identidad 1-0903-0770, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía CROP'S NV, organizada y existente conforme a las leyes de Bélgica, domiciliada en Oostrozebeeksestraat 148, 8710 Ooigem, Bélgica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:36:55 horas del 23 de octubre de 2023.

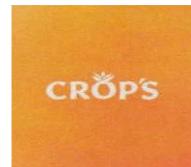
Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 9 de setiembre de



2021, el abogado Mauricio Bonilla Robert, de calidades indicadas y en su condición de gestor oficioso de la compañía CROP'S NV, solicitó la



inscripción de la marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir productos en clases 29, 30, 31 y 32.

Ante las objeciones de forma y fondo señaladas por el Registro de la Propiedad Intelectual mediante auto dictado a las 18:45:44 horas del 12 de octubre de 2021, el apoderado de la compañía solicitante limitó la lista inicial de productos en las clases 29, 31 y 32 e indicó que la clase 30 no sufrió cambios, así consta en documento adicional 2023/011939, presentado el 12 de setiembre de 2023.

Una vez realizado el análisis correspondiente, mediante resolución dictada a las 10:36:55 horas del 23 de octubre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó parcialmente la solicitud presentada para los productos de las clases 29, 31 (excepto árboles frutales; arbustos frutales; matorrales frutales; plantas frutales) y 32; y acogió la marca solicitada para los productos solicitados en clase 30, así como los siguientes productos de la clase 31: árboles frutales; arbustos frutales; matorrales frutales; plantas frutales.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el representante de la compañía CROP'S NV, planteó recurso de apelación y otorgada la audiencia de reglamento, manifestó los siguientes agravios:

1. La marca de su representada cuenta con suficientes elementos diferenciadores que la hacen susceptible de registro. Con la limitación



que se efectuó a la lista de productos en las clases 29, 31 y 32, la autoridad registral debe reconsiderar sus apreciaciones en cuanto al principio de especialidad, puesto que los productos protegidos por las marcas inscritas son disímiles, se distinguen de los solicitados y protegen productos de distinta naturaleza.

2. La violación al principio de especialidad dejó en estado de indefensión a su representada por cuanto omitió la aplicación de normas, criterios y principios internacionalmente aceptados en derecho marcario.
3. El signo solicitado pretende distinguir productos de amplia gama comprendidos en diferentes clases y enfocados al consumidor en general; por el contrario, los signos registrados dirigen sus productos a un nicho y mercado definido, en tal sentido se ha pronunciado el Tribunal en el voto 20-2013.
4. La marca propuesta como fue demostrado cumple con los requisitos de novedad o carácter distintivo, licitud, disponibilidad y originalidad, que son exigidos por ley para acceder a su registro.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, que en el Registro de la Propiedad Intelectual consta la inscripción de las siguientes marcas de comercio:



1. registro 142555, inscrita desde el 12 de noviembre de 2003, vigente hasta el 12 de noviembre de 2023, titular COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS IMPORTADOS



COMPROIM, LTDA., para proteger en clase 29: frutas y semillas en conserva, secas y cocidas (folios 138 a 140 del expediente principal).



2. registro 300187, inscrita desde el 19 de octubre de 2021, vigente hasta el 19 de octubre de 2031, titular FRESH CROP EXPORT S.A., para proteger en clase 31: vegetales frescos y hortalizas al por mayor, para exportación (folios 141 y 142 del expediente principal).

TERCERO. 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. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. La Ley de marcas en su artículo 2 define la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.



Ahora bien, para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio y que produzca un riesgo de confusión a los consumidores, respecto de su origen empresarial.

Por tales razones, la legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. Al respecto el artículo 8 de la Ley de marcas determina que ningún signo podrá ser registrado por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

- a) Si el signo es 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 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.



[...]

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial; sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

- a) **El riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

- b) **El riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

[...]

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo este debe tener la aptitud necesaria para no provocar 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, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar



estas similitudes se debe llevar a cabo el cotejo marcario en donde el operador jurídico debe tener en mente quiénes serán los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos y colocarse en su lugar; atenerse a la impresión de conjunto que despierten los signos, sin desmembrarlos, debe analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro; examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos, pues estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos; todo lo anterior en atención al artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, así como el análisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir.

En atención a lo anterior, se procede a cotejar la marca propuesta (tomando en cuenta la limitación solicitada) con los signos inscritos:

Marca propuesta



Clase 29: frutas congeladas; postres de fruta; corteza de fruta; cáscaras de fruta; pasta de fruta; refrigerios a base de fruta; ensaladas



de frutas; mermelada de fruta; confitura de fruta; pulpa de fruta; fruta aromatizada; jaleas de fruta; frutas en rodaja; purés de frutas; pectina de fruta; fruta cristalizada; fruta confitada; polvos de frutas; frutas guisadas; cremas de frutas para untar; frutas preparadas; frutas cortadas; frutas escarchadas; frutas glaseadas; frutas en polvo; yogures con sabor a fruta; bocadillos de fruta confitada; fruta de lichi procesada; pasta de fruta prensada; frutos cristalizadas comestibles; zumos de frutas para cocinar; colación a base de frutas; arreglos a base de frutas cortadas; macedonia de frutas; bebidas lácteas que contienen frutas; refrescos lácteos que contienen frutas; barritas sustitutivas de comidas a base de frutas; rellenos a base de frutas para pasteles de fruta; concentrados a base de frutas para cocinar; cremas para untar que consisten principalmente en frutas; bebidas a base de leche que contienen zumo de frutas; rellenos a base de frutas para pasteles y tartas; jaleas, mermeladas, compotas, frutas y verduras, hortalizas y legumbres para untar; frutas, hongos, verduras y legumbres procesados; raciones de puré de frutas; frutas para batidos de frutas; frutas para bebidas; frutas para panadería; frutas para pastelería.

Clase 30: tartas de fruta; pasteles de fruta; vinagre de frutas; fructosa; helado de frutas; salsas de frutas; productos de pastelería con frutas; panes de frutas; tés de frutas; infusiones de frutas; productos de confitería a base de frutas; bollos con frutas; pasteles de frutas heladas; bocadillos de pastel de fruta; galletas que contienen frutas; coulis [salsas de frutas]; coulis de frutas [salsas]; helados de fruta comestibles; productos de pastelería con frutas; helados de fruta; gotas de frutas [productos de confitería]; barras heladas de fruta; gomitas de fruta; frutas cubiertas de chocolate; hogaza de malta de



frutas; cereales para el desayuno con fruta; encurtidos de fruta mixtos [achar pachranqa]; helados con fruta; galletas con sabor a frutas; galletas saladas [crackers] con sabor a fruta; aromatizantes de fruta, excepto esencias; aromatizantes a base de frutas; productos de pastelería que contienen cremas y fruta; envolturas de pan rellenas de fruta; productos de confitería con relleno líquido de frutas; edulcorantes a base de concentrados de frutas; grumos de avena que contienen fruta deshidratada; aromatizantes de frutas que no sean aceites esenciales; té con sabor a frutas [que no sea medicinal]; azúcar para preparar conservas de frutas; bebidas a base de té con sabor a frutas; dulces [caramelos] aromatizados con fruta; gomitas de frutas [que no sean para uso médico]; tés de fruta [que no sean para uso médico]; edulcorantes naturales en forma de concentrados de fruta; dulces masticables (no medicinales) con relleno líquido de frutas; aromatizantes de fruta para alimentos o bebidas, excepto esencias; masa de levadura con rellenos consistentes en frutas; cereales para el desayuno que contienen una mezcla de fruta y fibra; helados de agua con sabor a frutas en forma de piruletas; mezclas de alimentos que consisten en hojuelas de cereales y frutas deshidratadas; barritas tentempié que contienen una mezcla de granos, frutos secos y fruta deshidratada [confitería].

Clase 31: fruta fresca; cítricos frescos; árboles frutales; arbustos frutales; matorrales frutales; plantas frutales; fruta cruda; residuos de frutas [hollejo]; kiwis frescos; fruta estrella fresca; plantas frutales vivas; maracuyás frescos; mandarinas [frutas, frescas] fruta de lichi sin procesar; fruta orgánica fresca; nonis frescos; mezclas de frutas[frescas]; frutas tropicales frescas; fruta del dragón fresca; frutos de espino frescos; frutos de palma frescos; arreglos de fruta fresca;



frutas frescas [cestas de regalo]; frutos frescos, verduras frescas, legumbres frescas, hortalizas frescas y hierbas frescas.

Clase 32: batidos de frutas u hortalizas; calabazas de frutas (jarabe concentrado); bebidas de fruta; refrescos de fruta; zumos de fruta; néctares de fruta; licuados de frutas u hortalizas [bebidas de frutas, predominantemente de frutas]; bebidas dé fruta congelada; granizados de frutas; bebidas de frutas heladas; bebidas a base de fruta, concentrados de jugo de frutas; bases de jugo de frutas; jugos de frutas concentrados; jugos de frutas aireados; néctares de frutas sin alcohol; bebidas con sabor a fruta; refrescos con sabor a fruta; mezclas de jugo de frutas; jugo de frutas orgánico; aguas aromatizadas con fruta; Bebidas de zumos de fruta; Refrescos de zumos de frutas; Refrescos de frutas sin alcohol; bebidas de frutas (sin alcohol); cócteles de frutas sin alcohol; extractos de frutas sin alcohol; refrescos con sabor a fruta sin alcohol; refrescos carbonatados con sabor a fruta; néctares de frutas sin alcohol; bebidas a base de fruta congelada; refrescos a base de fruta congelada; bebidas de zumos de frutas sin alcohol; concentrados para preparar jugos de fruta; concentrados para preparar refrescos de fruta; bebidas de frutas secas sin alcohol; siropes para hacer bebidas con sabor a fruta; bebidas que consisten principalmente en jugo de frutas; bebidas sin alcohol que contienen jugo de fruta; refrescos de jugo de frutas con gas sin alcohol; jugo de frutas para su uso como bebidas; refrescos sin alcohol a base de fruta aromatizados con té; polvos utilizados en la preparación de bebidas a base de frutas; polvos utilizados en la preparación de refrescos a base de frutas; extractos de frutas sin alcohol utilizados para preparar bebidas; bebidas compuestas de una mezcla de jugo de frutas y verduras, hortalizas y legumbres.



Marcas registradas



Clase 29: frutas y semillas en conserva, secas y cocidas.



Clase 31: vegetales frescos y hortalizas al por mayor, para exportación.

De conformidad con la anterior comparación, tomando en cuenta los agravios del apelante y de acuerdo con el análisis en conjunto de los signos, se determina que desde el punto de vista gráfico la marca solicitada así como las inscritas, son mixtas, es decir, conformadas por una parte denominativa y otra figurativa; a pesar de presentar diferencias en sus diseños, comparten en su estructura gramatical el elemento preponderante crop; aún y cuando ese término en la marca solicitada presenta el signo ortográfico de un apóstrofo y finaliza con la letra ese, estos elementos no le otorgan distintividad, por el contrario se puede generar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor.

La situación aludida, conlleva que, a nivel fonético al momento de articular los signos marcarios, se vocalizan y escuchan de manera similar en el oyente, lo cual provoca confusión en el consumidor.



En el campo ideológico, las denominaciones de los signos confrontados evocan una idea similar en la mente del consumidor, pues la palabra de mayor percepción escrita en idioma inglés *crop*, se traduce al castellano como cultivo de acuerdo con el traductor ubicado en el siguiente enlace:

<https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=crop&op=translate>.

Bajo ese conocimiento y siendo evidente que los signos gráfica, fonética e ideológicamente presentan similitud al componerse por el elemento preponderante *crop*, conviene analizar las marcas conforme al cotejo de productos para poder identificar si existe la posibilidad de que puedan coexistir registralmente.

Ahora bien, es importante traer a colación que la representación de la compañía solicitante, actuando de conformidad con la posibilidad que le brinda el párrafo primero del artículo 11 de la Ley de marcas, realizó la limitación a la lista de productos de las clases 29, 31 y 32; en cuanto a la clase 30 se conservó según la lista inicial. No obstante, a pesar de la limitación efectuada, considera este Tribunal que el análisis realizado la autoridad registral es el correcto pues los productos pretendidos en las clases 29, 31 (salvo: árboles frutales, arbustos frutales, matorrales frutales, plantas frutales) y 32 continúan guardando relación con los protegidos por los signos registrados, por lo que se deben rechazar como bien se indicó en la resolución recurrida, debido a que ostentan los mismos puestos de venta y medios de comercialización y van dirigidos al mismo tipo de consumidor.



Respecto a los productos de la clase 30 y los árboles frutales, arbustos frutales, matorrales frutales, y plantas frutales de la clase 31, observa este Tribunal que no guardan relación que lleve al consumidor a riesgo de confusión con los productos registrados, por lo cual pueden coexistir en el comercio.

Es menester indicar que, si bien con la limitación se trata de crear una diferencia en cuanto a la comercialización y tipo de consumidor al que van dirigidos los productos, esta no es suficiente pues independientemente de cómo se comercializan estos con los distintivos marcarios inscritos, así como por el signo pretendido siempre guardan relación.

Por otra parte, para la configuración del riesgo de confusión no basta con que las marcas sean semejantes o que estas tengan una similitud parcial, sino que los productos o servicios que distinguen sean los mismos, complementariamente afines o se asocien y relacionen entre ellos. En este sentido, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas dispone en su inciso e) que “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 se deduce que el fin del principio de especialidad radica en evitar el riesgo de confusión, impidiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente inscritas, para amparar productos o servicios idénticos o similares.



Precisamente, las reglas que establece este norma, persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro lado, permitir que prevalezcan los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

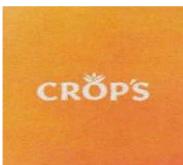
De ahí que, considera este Tribunal que al proteger los signos el mismo tipo de producto y relacionados a una misma naturaleza, los cuales van dirigidos al mismo tipo de mercado, podría generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor.

Asimismo, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos adquiridos prioritariamente.

Finalmente, respecto de la jurisprudencia citada por el apelante, se debe indicar que cada caso debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda; de tal manera, las resoluciones son guías, mas no lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la administración registral.



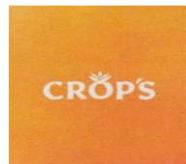
SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Consecuencia del análisis realizado, citas normativas y jurisprudencia expuesta, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Mauricio Bonilla Robert, apoderado especial de la compañía CROP'S NV, en contra de la resolución venida en alzada, la que se debe confirmar para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y



comercio en clase 30 y los siguientes productos en clase 31 árboles frutales, arbustos frutales, matorrales frutales, plantas frutales; y se deniegue para los restantes productos de la clase 31, y todos los productos de las clases 29 y 32 de la nomenclatura internacional.

POR TANTO

Por los argumentos, citas legales y jurisprudencia expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Mauricio Bonilla Robert, en su condición de apoderado especial de la compañía CROP'S NV, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:36:55 horas del 23 de octubre de 2023, la que en este acto **se confirma** para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio



en clase 30 y los siguientes productos en clase 31: árboles frutales, arbustos frutales, matorrales frutales, plantas frutales; y se mantenga su denegatoria para los restantes productos de la clase 31,



y todos los productos de las clases 29 y 32 de la nomenclatura internacional. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Celso Damián Fonseca Mc Sam

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMC/CDFM/NUB

DESCRIPTORES.

WWW.TRA.GO.CR



MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: Marca registrada o usada por tercero

TE: Marcas en trámite de inscripción

TG: Marcas inadmisibles

TNR: OO.41.33