



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N°: 2009-0893-TRA-PI

Oposición de solicitud de registro de la marca “HIELO LA FUENTE (DISEÑO)”

CENTRO NATURAL LA FUNETE, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 8080-08)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1371-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVA. Goicoechea, a las nueve horas cincuenta y cinco minutos del veintiséis de octubre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación presentado por la señora Flor de María Chacón Torres, mayor de edad, casada una vez, industrial, vecina de San Isidro de Coronado, titular de la cédula de identidad número 1-554-595, en su concepto de apoderada generalísima de **CENTRO NATURAL LA FUENTE S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-414632, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, quince minutos y cuarenta y cuatro segundos del ocho de julio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 20 de agosto de 2008, el señor José Matías Rojas Alvarado, en representación de la sociedad RECUERDOS DOÑA ARACELLY R.A. S.A., solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**HIELO LA FUENTE (DISEÑO)**”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir



“la fabricación y producción de hielo en cubitos, cubos, marquetas, hielo en escarcha, y hielo molido.” Se hace reserva de los colores celeste, azul y blanco.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, mediante memorial presentado el día 06 de noviembre de 2008, la señora Flor de María Chacón Torres, de calidades y condición señaladas, presentó oposición contra la citada solicitud de registro de la marca.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, quince minutos y cuarenta y cuatro segundos del ocho de julio de dos mil nueve, declaró sin lugar la oposición interpuesta y acogió la marca, resolución que fue apelada por la representante de CENTRO NATURAL LA FUENTE S.A. en escrito presentado el 22 de julio de 2009 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que a nombre de la sociedad denominada CENTRO NATURAL LA FUENTE, S.A., se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos:



“**LA FUENTE**” como nombre comercial, inscrito el 30 de agosto de 1999, número de registro 115692, para proteger un establecimiento dedicado a la compra, venta y producción de productos cien por ciento naturales y macrobióticos, así como a la asesoría para la compra de los productos. (Ver folio 67).

“**DISEÑO ESPECIAL**”, como marca de comercio, registro número 116355, inscrita el 24 de setiembre de 1999 vigente hasta el 24 de setiembre de 2019, para proteger; confitería, preparaciones hechas a base de cereal café, té, cacao, azúcar, bocadillos, pastas alimenticias, harinas y preparaciones hechas a base de harina y maíz, bizcochos, pastelería, miel, salsas, excepto para ensaladas, especias, pimienta, sal, vinagre, mostaza, helados, levaduras, polvos para esponjar, hielo, en clase 30 nomenclatura internacional. (Ver folio 69).

“**LA FUENTE (DISEÑO)**”, como marca de comercio, registro número 110320, inscrita el 3 de diciembre de 1998, vigente hasta el 3 de diciembre de 2018, para proteger: productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, desodorantes ambientales para uso no personal, productos de higiene íntima, desinfectantes para uso higiénico, cera de modelar para uso dental, desinfectantes para la higiene bucal, antisépticos, preparaciones para facilitar la dentición, amalgamas dentales y demás productos relacionados con la higiene bucal, en clase 5 nomenclatura internacional. (Ver folio 71).

“**DISEÑO ESPECIAL**”, como marca de comercio, registro número 116356, inscrita el 24 de setiembre de 1999 vigente hasta el 24 de setiembre de 2019, para proteger: bebidas naturales y gaseosas, refrescos en polvo, zumos de frutas y legumbres, jarabes y otros preparados para hacer bebidas. (Ver folio 73).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el presente caso, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad CENTRO NATURAL LA FUENTE, S.A, y acoger la solicitud presentada pues sostuvo que al realizar el cotejo integral entre los signos en conflicto, en especial con el inscrito en la clase 30 de la Clasificación Internacional, no determinó semejanza gráfica, fonética e ideológica susceptible de inducir a error a los consumidores y ocasionar confusión, por ser los diseños muy característicos y diferentes, y en cuanto a los demás registros inscritos a favor de la oponente las listas de productos son distintas y no se relacionan privando el principio de especialidad.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente, en el escrito de expresión de agravios, argumentó que su representada tiene inscritos y en uso los signos marcarios La Fuente como nombre comercial, La Fuente (diseño) en clase 5 y Diseño Especial en clases 30 y 32 desde hace más de veinte años. Considera, que en cuanto al análisis marcario existe gran similitud gráfica, fonética e ideológica pues la marca solicitada contiene los vocablos La Fuente marca líder de su representada que protege con su marca en clase 30 también hielo lo cual podría inducir a error a los consumidores sobre el verdadero titular.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales (ideológicas), que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, analizarlos sucesivamente pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro.



Con respecto al caso que se analiza, considera este Tribunal que lleva razón el Registro al declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa CENTRO NATURAL LA FUENTE, S.A y acoger la inscripción de la marca presentada por RECUERDOS DOÑA ARACELLY R. A. S.A.

En este sentido, una vez examinadas en su conjunto el signo que se pretende inscribir “**HIELO LA FUENTE (DISEÑO)**”, solicitado como un signo mixto pues se encuentra conformada por palabras y un diseño, con la marca inscrita de la opositora “**DISEÑO ESPECIAL**”, en clase 30 como marca gráfica con un diseño como único elemento, para proteger y distinguir entre otros productos hielo (folio 69) y considerándose que en lo referido al cotejo al estarse frente a una marca mixta y una gráfica, el elemento gráfico resulta lo predominante a cotejar, este Tribunal estima, que entre los signos cotejados no se presentan similitudes en grado de confusión, siendo esto motivo para denegar la oposición planteada por la empresa apelante.

Al analizarse los diseños, se advierte con claridad que no son semejantes, la marca solicitada la conforma un diseño de un pequeño manantial con siete brotes de agua y sobre ellos tres cubitos de hielo todo dentro de un círculo y en tonos azul, celeste y blanco colores sobre los que se solicita reserva, además alrededor del diseño se colocan las palabras hielo en celeste y La Fuente en azul, mientras que el diseño de la opositora semeja una pared con una bandera en la parte superior derecha y en la inferior ramas de flores en la parte derecha una ventana de forma semiovalada y al fondo un río rodeado de árboles, por lo que contrario a lo argumentado por la recurrente los diseños no constituyen un mismo concepto, es decir no se presenta entre ellos una identidad ideológica.

QUINTO. En relación a lo anterior, merece tenerse presente que según se desprende de las certificaciones registrales de folio constantes a folios 67 al 74, la titular de las marcas inscritas hace una relación del diseño y la denominación “La Fuente” únicamente en el registro número 110320, en clase 5 (folio 71) y que como señala la recurrente su marca líder es La Fuente y “...la



mayoría de los consumidores la reconocen como LA FUENTE al momento de adquirir los productos fabricados por ésta, al ser la marca que se ha publicitado en todos los medios de comunicación del país...” además indica que su marca ha funcionado por muchos años y “... es reconocida por la mayoría del público consumidor, por sus productos “naturales” y “macrobióticos”...”

Consecuentemente, que los signos tanto en sus elementos gráficos e identidad ideológica sean diferentes conlleva a descartar la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación, ya que no se vislumbra posibilidad alguna que el consumidor, aunque se encuentre frente a los signos, pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de ambas marcas, ni tampoco que pueda ser inducido a error acerca de la misma procedencia empresarial de los productos.

Por otra parte, al igual que lo señaló el Registro estima este Tribunal que no puede acogerse lo argumentado por la recurrente, en el sentido de que entre las marcas existe similitud gráfica, fonética e ideológica, pues el cotejo como se señaló procede concretamente con la marca inscrita en clase 30 que consiste en un Diseño Especial y no en las otras clases. En ese sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, en su inciso e) dispone: “(...) 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; ...*”.

El inciso e) del citado artículo en relación con el artículo 25 de la Ley de Marcas, y además, el artículo 16.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, refieren al principio de especialidad en derecho marcario, entendido como el que rige el registro de los signos distintivos, según el cual, un signo distintivo



solo se confiere para proteger exclusivamente los productos o servicios del correspondiente registro.

Este principio, como lo establecen los artículos citados, además del 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es aceptado por nuestra legislación, siendo coincidentes en enunciar que, la prohibición se refiere a signos que sean idénticos o similares, para los mismos productos o servicios u otros relacionados, de forma que puedan inducir al público a error, respecto a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero. Respecto al principio de especialidad, se ha considerado característico del Derecho de signos distintivos ya que: *“La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión.* (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 153).

Por consiguiente, del análisis de los agravios esgrimidos por la recurrente, considera este Tribunal que los mismos no pueden ser de recibo, toda vez que dicho signo solicitado goza de distintividad intrínseca y extrínseca y posee componentes diferenciadores en sus elementos gráficos con respecto a la marca inscrita en clase 30 de la opositora, que les permiten coexistir registralmente.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por la señora Flor de María Chacón Torres, en representación de la empresa **CENTRO NATURAL LA FUENTE S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, quince minutos y cuarenta y cuatro segundos del ocho de julio de dos mil nueve, la cual se confirma.



SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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

Conforme a las consideraciones y cita normativa que anteceden, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por señora Flor de María Chacón Torres, en representación de la empresa **CENTRO NATURAL LA FUENTE S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, quince minutos y cuarenta y cuatro segundos del ocho de julio de dos mil nueve, 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 efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Walter Méndez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Oposición a la inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.38