



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0618-TRA-PI-102-10

Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio: “RED STORM”

PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A. y FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.,

Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2738-04)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 178-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con veinticinco minutos del doce de agosto de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-012-480, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de las empresas **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A. y FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.**, sociedades existentes y organizada conforme a las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con diecinueve minutos y dieciséis segundos del tres de noviembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de abril de 2004, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **STOKELY-VAN CAMP, INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**RED STORM**”, en **Clase 32** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “bebidas no alcohólicas y bebidas carbonatadas con sabores a frutas”.



SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de abril de dos mil cinco, el Licenciado **Fernán Vargas Rohrmoser**, por cuenta de la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.**, interpuso oposición en contra de la inscripción de la marca propuesta, por encontrarse inscritas, según su dicho a nombre de su patrocinada las marcas “**ZORRO ROJO, RED FOX**”, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, Registro No. 106573; “**LEON ROJO, RED LION**”, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, Registro No. 96364; “**IMPERIAL RED, IMPERIAL ROJA**”, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, Registro No. 96406; y “**AGUILA ROJA, AGUILA RED**”, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, Registro No. 97916.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con diecinueve minutos y dieciséis segundos del tres de noviembre de dos mil nueve, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO:** / (...) *se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “RED STORM”, en clase 32 internacional, presentada por STOKELY-VAN CAMP, INC., la cual se ACOGE. (...) NOTIFÍQUESE.-*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de noviembre de dos mil nueve, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de las empresas **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.** y **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.**, interpuso recurso de apelación, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del siete de abril de dos mil diez, por escrito presentado ante este Tribunal el seis de mayo de dos mil diez, expresó agravios.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y



no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se enlistan como elenco de hechos probados los siguientes:

1.- Que se encuentra caduca la marca “**LEON ROJO (RED LION)**”, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, la cual fue debidamente inscrita bajo el Registro No. 96364, el día 20 de agosto de 1996 y vigente hasta el 20 de agosto de 2006, propiedad de la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** (Folios 85 y 86)

2.- Que se encuentra caduca la marca “**AGUILA ROJA (AGUILA RED)**”, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, la cual fue debidamente inscrita bajo el Registro No. 97916, el día 20 de noviembre de 1996 y vigente hasta el 20 de noviembre de 2006, propiedad de la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** (Folios 88 bis y 89)

3.- Que se encuentra inscrita la marca “**IMPERIAL ROJA (IMPERIAL RED)**”, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, la cual fue debidamente inscrita bajo el Registro No. 96406; el día 20 de agosto de 1996 y vigente hasta el 20 de agosto de 2006, propiedad actualmente de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.** (Folios 87 y 88)

4.- Que se encuentra inscrita la marca “**ZORRO ROJO (RED FOX)**”, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, bajo el Registro No. 106573; desde el día 25 de febrero de 1998 y



vigente hasta el 25 de febrero de 2018, propiedad actualmente de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.** (Folios 90, 91 y 92)

5.- Que la empresa oponente es **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.**, la cual se opuso en tiempo y forma alegando en ese momento de forma correcta que era la propietaria exclusiva de las marcas antes indicadas, fundamento base de su oposición. Posteriormente a dicha oposición, en las marcas aún vigentes, señaladas en los puntos 3 y 4 del anterior considerando, se presentó un traspaso, el cual fue debidamente asentado, siendo actualmente el propietario de las marcas **“IMPERIAL ROJA (IMPERIAL RED)”**, en Clase 32 del nomenclátor internacional, Registro No. 96406; y **“ZORRO ROJO (RED FOX)”**, en Clase 32 del nomenclátor internacional, Registro No. 106573, la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS NO HECHOS PROBADOS. No existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la oposición presentada en contra de la inscripción de la marca solicitada, por considerar que el consumidor medio al observar las marcas bajo estudio, determinará con claridad que no pertenecen al mismo titular, por cuanto con la primera impresión se aprecia que existen notables diferencias que permiten disuadir todo riesgo de asociación empresarial entre los signos bajo estudio, apuntando las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que presentan; máxime si se tiene en cuenta que la palabra **“RED”** es un término genérico, resultando los otros términos que lo acompañan los que le dan la carga distintiva a los signos en estudio, no teniendo como válido el argumento del oponente en el sentido de que al incluir el solicitante la palabra **“RED”**, se da la impresión que es parte de la familia de marcas de la empresa oponente, ya que de acceder a tal posición equivaldría a que



la empresa oponente se apropie de un término genérico, los cuales no pueden ser objeto de apropiación por parte de los particulares; determinando el registro que la marca “RED STORM”, no infringe ninguno de los supuestos establecidos por los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, gozando la misma de suficiente distintividad que le permite coexistir registralmente con los signos en conflicto.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación y en su expresión de agravios, van dirigidos a señalar que el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial es incorrecto, por cuanto existe una similitud gráfica, fonética e ideológica entre ambas marcas, con ello el público consumidor se induciría a error y confusión, alegando además que las marcas se recuerdan entre sí, no existiendo diferencias que justifiquen la coexistencia de ambas marcas, recalcando las similitudes entre éstas, así como la absorción de las marcas inscritas.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del Registro fue que entre las signos en conflicto existen notables diferencias que permiten disuadir todo riesgo de asociación o confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. 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, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.



La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. 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 hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos, semejantes o relacionados, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCAS INSCRITAS: 1.- IMPERIAL ROJA (IMPERIAL RED) 2.- ZORRO ROJO (RED FOX)	MARCA SOLICITADA: RED STORM (TORMENTA ROJA)
PRODUCTOS QUE PROTEGEN Y DISTINGUEN:	PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:
Para proteger en clase 32 de la Nomenclatura Internacional ambas marcas: cervezas, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, porter, otras bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales y otras preparaciones para hacer bebidas.	Para proteger en clase 32 de la Nomenclatura Internacional: bebidas no alcohólicas y bebidas carbonatadas con sabores a frutas.



... corresponde destacar que las marcas enfrentadas son meramente **denominativas**, es decir, están formadas únicamente por dos palabras, ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que entre las marcas inscritas, “**IMPERIAL ROJA (IMPERIAL RED)**” y “**ZORRO ROJO (RED FOX)**”, y la solicitada, “**TORMENTA ROJA (RED FOX)**”, existen a simple vista notables diferencias que acaban siendo relevantes en cuanto a la imposibilidad de que se dé riesgo de asociación o riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, existe suficiente diferencia entre éstas.

Comparte este Tribunal lo resuelto por el Órgano a quo al establecer:

*“(...) que entre los mismos existen suficientes diferencias, ya que únicamente comparten la palabra “**RED**”, lo que provoca que no exista similitud gráfica, por cuanto la composición de sus letras es totalmente diferente, siendo que la impresión que se genera es que se trata de signos totalmente diferentes. (...)”*

Derivado de la diferencia recién destacada, desde un punto de vista **fonético**, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy distinta, resultando acertado el análisis hecho por el órgano a quo al establecer que: *“(...) Desde el punto de vista fonético, los signos se escuchan diferentes, ya que como se indicó únicamente comparten la palabra “**RED**”, por lo que no es posible una confusión auditiva entre ambos, así las cosas fonéticamente la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es totalmente diferente, es decir, el impacto sonoro y la conformación en conjunto no es igual o similar, al punto de que es factible la coexistencia entre la marca solicitada en relación con la marca inscrita de la empresa oponente, toda que no es posible que se vaya a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia.(...)”*



Y desde un punto de vista ***ideológico***, como los signos inscritos y el signo solicitado están compuestos por términos que tienen un significado totalmente distinto entre éstos, no pueden ser asociados conceptualmente hacia la misma idea, por lo cual entre los signos en conflicto no habría posibilidad de hallar alguna suerte de riesgo de asociación o, alguna suerte de confusión entre los consumidores.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más diferencias que semejanzas, existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, sin existir a criterio del Tribunal la posibilidad de provocar riesgo asociación o de confusión en el consumidor medio, que le impida distinguir el origen de los productos.

SEXTO. Por todo lo expuesto, lo pertinente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de las empresas **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.** y **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con diecinueve minutos y dieciséis segundos del tres de noviembre de dos mil nueve, la cual debe confirmarse.

SÉTIMO. 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, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de las empresas **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.** y **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con diecinueve minutos y dieciséis segundos del tres de noviembre 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca
- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38