

RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2008-108-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica “HACIENDA NIDO DE AGUILA DISEÑO”

**FLORIDA ICE &FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.,
apelantes**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 1594-06)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 204-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las doce horas con diez minutos del dos de marzo de dos mil nueve.

Visto el ***Recurso de Apelación*** presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce- cuatrocientos ochenta, apoderado generalísimo de las sociedades de esta plaza FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., cédulas de personas jurídicas 3-101-000784 y 3-101-306901 respectivamente, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintiún minutos y catorce segundos del veintinueve de setiembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 21 de febrero de 2006, la compañía Hacienda El Nido de las Aguilas, S.A., solicitó la inscripción de la marca de servicios denominada:



en la **Clase 41** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “*servicios de formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales. Servicios de ecoturismo*”, se hace reserva de los colores azul y amarillo.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de junio de 2006, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio el la representación señalada, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaría.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas veintidós minutos con catorce segundos del veintinueve de setiembre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado, resolución que fue apelada 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 tiene como hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas y señales de propaganda:

1.- **“Imperial Aguila”** bajo el registro número 98061, para proteger cerveza, 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, en clase 32 (ver folio 77);

2.- **“IMPERIAL HIELO”** número 96571, para distinguir cerveza, 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, en clase 32 (ver folio 79);

3.- **“IMPERIAL DOBLE”** número 96407 para proteger cerveza, 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, en clase 32 (ver folio 81);

4.- **“AGUILA IMPERIAL”**, número 98057 para proteger cerveza, 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, en clase 32 (ver folio 83);

5.- **“AGUILA ROJA”**, número 96406 para proteger cerveza, 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, en clase 32 (ver folio 85);

5.- **“IMPERIAL (DISEÑO)”**, número 30047 para proteger cerveza, en clase 32 (ver folio 125);

6.-“**CERVEZA IMPERIAL (DISEÑO)**”, número 72768 para proteger cerveza, en clase 32 (ver folio 128);

7.-“**IMPERIAL (DISEÑO)**”, número 36129 para proteger cerveza, en clase 32 (ver folio 131);

8.-“**IMPERIAL (DISEÑO)**”, número 47355 para proteger cerveza, en clase 32 (ver folio 137);

9.-“**CERVEZA IMPERIAL (DISEÑO)**”, número 72769 para proteger cerveza, en clase 32 (ver folio 139);

10.-“**NIDO DE AGUILAS**”, número 155033 y;

11.- “**OJO DE AGUILA**”, ambas para promocionar 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 bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, cervezas, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas, bebidas alcohólicas en general” (ver folios 130 y 133).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. Planteamiento del Problema. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., y acoge la solicitud de inscripción solicitada, por cuanto consideró que analizadas las marcas y señales de propaganda inscritas por las empresas oponentes frente al signo solicitado “HACIENDA EL NIDO DE LAS AGUILAS DISEÑO” no se presenta similitud gráfica, fonética o ideológica capaz de inducir a error o confusión al público consumidor, determinando la coexistencia registral y comercial de los signos marcarios.

Por su parte, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su escrito de apelación y expresión de agravios alega que se pone en riesgo la confianza del consumidor, ya que va a serle difícil distinguir sin confusión el origen de los signos, por ser el águila es tan conocida; además, argumenta, que hay conexión ya que sus representadas usan la señal de propaganda NIDO DE AGUILA para promocionar cervezas y animar la campaña publicitaria del águila Imperial, siendo un mecanismo para crear goodwill y puede chocar con los servicios culturales y deportivos que pretende distinguir la solicitante.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. En relación con el riesgo de confusión en el ámbito marcario, este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, que para que prospere el registro de un signo distintivo debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes desde una óptica gráfica, fonética o conceptual, haciendo así surgir el riesgo de confusión sea de carácter visual, auditivo o ideológico, concibiéndose, conforme lo expone la doctrina que: *“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p. ej., CASA y Mansión)”*. (LOBATO, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 282).

Al respecto, el artículo 1° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaria es: *“...proteger efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores”*.

QUINTO. EN CUANTO AL COTEJO MARCARIO. Merece destacar que dentro del proceso de inscripción registral marcaria resulta primordial, ya que se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro ya inscrito o en trámite de inscripción, pueda ocasionar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y por otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento indebido, del prestigio que pudiesen haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho cotejo, encuentra su sustento en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero del 2002, que contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, pautas que, aunque no son las únicas que debe de tomar en cuenta el registrador, engloban los aspectos principales a tomar en cuenta, entre otros, el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; el modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor; o a la coincidencia de vocablos en su conjunto.

Con base en lo anterior, examinadas en su conjunto el signo que se pretende inscribir “**HACIENDA EL NIDO DE LAS AGUILAS (DISEÑO)**” frente a las marcas a nombre de las empresas opositoras, no observa este Tribunal que se produzca infracción alguna, ni la similitud gráfica, fonética o ideológica señalada por las empresas apelantes.

La marca solicitada y las inscritas detalladas en el considerando primero, son diferentes entre sí, no hay riesgo de confusión y no se advierte ningún tipo de similitud que sea motivo para impedir la inscripción pretendida, siendo las marcas enfrentadas marcas mixtas, si observamos la parte denominativa que en ellas se presenta, no se determina similitud alguna, ya que resalta

en la marca solicitada que posee alrededor de su diseño la denominación “HACIENDA EL NIDO DE LAS AGUILAS” y las marcas inscritas presentan bajo el diseño las denominaciones CERVEZA IMPERIAL, IMPERIAL, como característica de sus productos, lo cual desde el punto de vista gráfica, fonética e ideológica no despliega algún tipo de similitud. En igual sentido, en lo referente a las señales de propaganda Nido de Águilas y Ojo de Águila.

Al analizarse los diseños, tampoco se presenta ningún grado de similitud, si bien en las marcas inscritas y la solicitud la figura representativa es un águila, éstas no son semejantes toda vez que el águila que representan las marcas inscritas es una águila heráldica y como lo señala el recurrente es la figura que identifica el producto, mientras que la figura solicitada representa una figura de águila mucho más simple

Asimismo, la comparación desde un punto de vista ideológico tampoco proyecta una similitud, ya que el elemento denominativo presente en cada caso contribuye a no inducir a un riesgo de confusión toda vez que el tipo especial de diseño que ha acompañado a la marca Imperial para cervezas resulta un símbolo que dentro del público consumidor de cerveza no admite confusión, tal y como es conocida la figura del águila heráldica y el sonido del águila, que se cita inscrita como señal de propaganda sonora, evocan la cerveza Imperial.

Conforme lo anterior, estima este Tribunal que no existe la posibilidad de que el público consumidor de los servicios de la marca solicitada pueda pensar que está adquiriendo los productos de las marcas inscritas y opositoras, productos que a nivel nacional se conocen. Además, como se indicó anteriormente, ambas denominaciones vistas en forma conjunta son diferentes desde el aspecto fonético, gramatical e ideológico, por lo que este Tribunal, no comparte lo expresado por el apelante cuando señala: “...va a ser difícil para el consumidor distinguir sin confusión el origen o procedencia de los signos.”

Al no existir entre las marcas analizadas la similitud que tratan de comprobar las recurrentes, y visto que la prueba existente en autos es abundante y señala que no existe similitud alguna, no se comparte el criterio de la recurrente cuando estima que en el presente caso hay probabilidad de confusión por las marcas similares, toda vez que para que exista riesgo de confusión, debe existir identidad y semejanza, tanto en la denominación como en los productos distinguidos, conforme lo establece el inciso a) del numeral 8 citado, lo cual no sucede en el presente caso, toda vez que gráfica y fonéticamente las marcas son distintas, en cuanto a los productos las marcas enfrentadas no protegen productos semejantes ni relacionados, las empresas opositoras y la solicitante presentan actividades distintas ya que la marca solicitada pretende ofrecer servicios de formación, esparcimiento, actividades deportivas, culturales y servicios de ecoturismo por lo que los consumidores no esperarían servicios de bebidas alcohólicas ni que se elabore algún tipo de cerveza, siendo que los productos y los servicios no son similares ni están relacionados con el servicio que se solicita proteger por parte la Hacienda El Nido de las Águilas, Sociedad Anónima.

En igual sentido, del cotejo de la marca solicitada y las señales de propaganda inscritas “NIDO DE AGUILAS” y “OJO DE AGUILA” a nombre de las recurrentes, tampoco se observa que exista probabilidad de confusión por cuando, aún y cuando en la marca solicitada se alude al nido de las águilas y sea el distintivo de una de las señales de propaganda, se le antepone las palabras “Hacienda El” lo cual las diferencia gráfica, fonética e ideológicamente. En cuanto a los productos y finalidades también se presentan diferencias, toda vez que la finalidad de la expresión o señal publicidad es captar el interés del público consumidor en relación a determinado producto, que en el caso concreto es cerveza y así lo relaciona el público consumidor, lo que significa, que en materia de expresiones o señales de publicidad, existe un vínculo directo entre éstas y el producto, mientras que la marca pretendida lo es para distinguir servicios de formación, esparcimiento, actividades deportivas, culturales y ecoturismo.

Así, considera este Tribunal que no existe riesgo de confusión entre las señales de propaganda

“NIDO DE AGUILAS” y “OJO DE AGUILA” y la marca “HACIENDA EL NIDO DE AGUILAS (diseño)”, ya que presentan diferencias en sus denominaciones y productos distinguidos por dichos distintivos.

Por consiguiente, considera este Tribunal, que lleva razón el Registro a quo, al declarar sin lugar la oposición interpuesta por las empresas FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**HACIENDA EL NIDO DE LAS AGUILAS**”, en clase 41 de la nomenclatura internacional y autorizar su inscripción, en razón de que dicho signo goza de distintividad intrínseca y extrínseca y posee componentes diferenciadores en sus elementos conceptuales, gráficos y fonéticos con respecto a las marcas y señales de propaganda inscritas que les permiten coexistir registralmente.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, no afectaría los derechos de un tercero, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por las sociedades de las empresas **Productora La Florida, Sociedad Anónima, y Florida Ice And Farm Company, Sociedad Anónima**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas veintiún minutos y catorce segundos del veintinueve de setiembre de dos mil ocho, la cual se confirma.

SETIMO. AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. De conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039; se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO



Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por las empresas **Productora La Florida, Sociedad Anónima**, y **Florida Ice And Farm Company, Sociedad Anónima**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con veintiún minutos y catorce segundos del veintinueve de setiembre de dos mil ocho, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCAS EN TRAMITE DE INSCRIPCION

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.