



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0781-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro como marca del signo CCR (diseño)

Productos Alimenticios Imperial S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8899-06)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 415-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cincuenta minutos del veinte de abril de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Rocío Cerdas Quesada, titular de la cédula de identidad número tres-doscientos cuarenta y seis-setecientos cuarenta y uno, en su condición de apoderada especial de la empresa Productos Alimenticios Imperial S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero treinta y siete mil trescientos ochenta y dos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:04 horas del 26 de agosto de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintiséis de setiembre de 2006, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, representando a la empresa Productora La Florida S.A., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



para distinguir cervezas, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, porter, bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales, bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas, en clase 32 de la nomenclatura internacional .

SEGUNDO. Que contra dicha solicitud presentó oposición el señor Fernando Montufar Rodríguez, representando a la empresa Productos Alimenticios Imperial S.A., en fecha 11 de enero de 2008.

TERCERO. Que por resolución de las 14:04 horas del 26 de agosto de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger la solicitud de registro de marca.

CUARTO. Que en fecha 24 de setiembre de 2008, la representación de la empresa oponente planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e



interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas de fábrica:

1. **IMPERIAL**, registro N° 38251, vigente hasta el 21 de enero de 2014, en clase 32 para distinguir refrescos de sabores naturales y artificiales, preparaciones, esencias, sabores y concentrados líquidos para la elaboración de los mismos, a nombre de Productos Alimenticios Imperial S.A., domiciliada en la República de Guatemala (folios 110 y 111).
2. **IMPERIAL**, registro N° 23059, vigente hasta el 19 de junio de 2010, en clase 29 para distinguir gelatina, a nombre de Productos Alimenticios Imperial S.A., cédula de persona jurídica número tres-cero doce-ochenta y cuatro mil setecientos sesenta y tres (folios 112 y 113).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA Oponente. COMPARACIÓN DE LAS MARCAS REGISTRADAS CON EL SIGNO SOLICITADO. El artículo 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), al indicar que puede presentar oposición cualquier persona interesada, implícitamente impone la necesidad de que dicho interés sea plenamente



demostrado, no pudiendo entenderse éste de forma tácita para la Administración. Si dicho interés surge de la existencia de registros previos que se consideran oponibles, eventualmente similares a los que se pretenden inscribir o involucrados en el mercado pertinente a éstos, quien ejerce la oposición debe de estar en regular legitimación **ad processum** y capacidad procesal de utilizar esos registros como base para la oposición.

Así, vemos como en el presente caso, a pesar de que la sociedad oponente, Productos Alimenticios Imperial S.A., con domicilio en San José, Costa Rica, cédula jurídica costarricense 3-101-037382, indica en su escrito de oposición ser titular de las marcas señaladas en el considerando primero de la presente resolución, vemos como estas pertenecen a personas jurídicas distintas, sean Productos Alimenticios Imperial S.A., domiciliada y existente según las leyes de la República de Guatemala, y a Productos Alimenticios Imperial S.A., cédula de persona jurídica número 3-012-084763. Entonces, al no ser la empresa oponente la titular de las marcas inscritas opuestas, ni demostrar que le asista algún derecho derivado para actuar en dicho sentido, debe de declararse su falta de legitimación para plantear la presente oposición.

Sin embargo, siendo el tema del registro de marcas de una alta y marcada oficiosidad, en donde la Administración está llamada a ser garante de lo estipulado por los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, considera este Tribunal que entre

MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA	SIGNO SOLICITADO
IMPERIAL	IMPERIAL	



Productos	Productos	Productos
Clase 32: refrescos de sabores naturales y artificiales, preparaciones, esencias, sabores y concentrados líquidos para la elaboración de los mismos	Clase 29: gelatina	Clase 32: cervezas, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, porter, bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales, bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas

hay suficientes diferencias para permitir su coexistencia. Si bien los productos que distingue la primera marca inscrita se relacionan con los que se van a distinguir con el signo solicitado, es evidente la diferencia entre el signo solicitado, que consisten en el dibujo estilizado de un águila con las letras CCR, y los inscritos, que son denominativos: a nivel gráfico, la inscrita es una palabra sin diseño alguno, mientras que la solicitada centra su aptitud distintiva en el diseño del águila; a nivel fonético, al ser la marca inscrita denominativa tiene un sonido específico, el cual es el sonido que se produce al decir la palabra “imperial”, más el signo solicitado, que aunque contiene letras, éstas no pueden ser normalmente pronunciadas por ser puras consonantes, entonces se puede afirmar que éstas cumplen un papel a nivel puramente gráfico y no fonético, entonces, el signo solicitado no posee una faceta de tipo fonética que pueda ser comparable con la marca inscrita; a nivel ideológico, la palabra IMPERIAL nos



remite a la idea de imperio, mientras que el signo solicitado inmediatamente hace surgir la idea del águila en el consumidor. Por lo tanto, los signos contrapuestos pueden coexistir registralmente. Respecto de la segunda marca, si al análisis anterior añadimos la evidente diferencia entre los productos que distingue respecto de los que se pretenden distinguir con el signo solicitado, está claro que la coexistencia registral es perfectamente posible.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado como marca de fábrica y



comercio puede coexistir con las marcas registradas **IMPERIAL**. Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Productos Alimenticios Imperial S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:04 horas del 26 de agosto de 2008, resolución que en este acto se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Productos Alimenticios Imperial S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las 14:04 horas del 26 de agosto de 2008, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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

Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33