

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0680-TRA-PI-318-10

Oposición en solicitud de registro como marca del signo FLYING EAGLE (diseño)

Florida Ice And Farm Company y otra, apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7779-06)

VOTO N° 559-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del cinco de octubre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su calidad de representante de las sociedades Productora La Florida Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- trescientos seis mil novecientos uno y Florida Ice And Farm Company Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- cero cero cero setecientos ochenta y cuatro, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y un minutos, dieciocho segundos del diecinueve de febrero de dos mil diez.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil seis, el Licenciado Michel Joseph Bruce Esquivel, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos cuarenta y tres-setecientos noventa y nueve, representando a la empresa Retail Royalty Company, organizada y existente de acuerdo a las Leyes del Estado de Nevada, Estados Unidos de América, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio

FLYING EAGLE



en clase 25 de la clasificación internacional, para distinguir ropa y accesorios, específicamente, blazers, chalecos, sweaters cuello de tortuga, abrigo sweaters, faldas, skorts (combinación falda short), pantalones, jeans, shorts, camisas, camisetas, camisas deportivas, pull-overs, overoles, blusas, mangano, camisas tipo polo, camisas tipo rugby, cabestros, blusas tipo halter, sudaderas, pantalones, pantalón tipo buzo, ropa de lana, ropa para natación, salidas de baño, ropa para dormir, pijamas, batas, ropa interior específicamente sostén, calzones, calzoncillo tipo bóxer, camisetas tipo sostén y camisetas, ropa exterior específicamente chaquetas, chalecos, parkas, abrigos, abrigo tipo marinero, pantalones para esquiar, chaquetas para esquiar, sistemas de abrigo tres en uno, pantalones y chaquetas para deslizadores sobre nieve, chaquetas tipo anorak, guantes, orejeras, bufandas, guantes tipo mitón, corbatas, fajas, calzado, específicamente medias, zapatos, pantuflas, botas de cuero, botas de hule, plantillas, sandalias, chancletas, tenis, suecos y sandalia mocaén, calzado deportivo, específicamente zapatos deportivos, zapatos para escalar y caminatas y botas, zapatos de lona y patines, sombrerería, específicamente sombreros, gorros, gorras, gorras de beisbol, viseras, viseras de sol, binchas, pañuelos tipo babuska, muñequeras y binchas para el sudor, pañuelos para la cabeza y boinas.

II.- Que por escrito presentado ante el Registro en fecha veinticinco de marzo de dos mil ocho, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, representando a las empresas Productora La

Florida S.A. y Florida Ice And Farm Company S.A., presenta formal oposición contra la solicitud planteada.

III.- Que por resolución dictada a las catorce horas, treinta y un minutos, dieciocho segundos del diecinueve de febrero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger la solicitud presentada.

IV.- Que inconforme con la resolución emitida, por escrito presentado ante el Registro en fecha doce de marzo de dos mil diez, la representación de las empresas oponentes plantea apelación en su contra.

IV. 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propio el elenco de hechos probados contenido en la resolución venida en alzada, expuestos en su considerando primero aparte dos, y agrega tres hechos probados no señalados por el **a quo**, a saber: que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas de fábrica, todas a nombre de Florida Ice And Farm Company S.A.:



- 1- , N° 138770, vigente hasta el veinte de mayo de dos mil trece, para distinguir en la clase 25 internacional camisetas, minisetas, camisas, overoles, pantalones, gorras, jackets y delantales (folios 261 a 262).



- 2- , N° 138787, vigente hasta el veinte de mayo de dos mil trece, para distinguir en clase 25 internacional camisetas, minisetas, camisas, overoles, pantalones, gorras, jackets y delantales (folios 263 a 264).



- 3- , N° 138785, vigente hasta el veinte de mayo de dos mil trece, para distinguir en clase 25 internacional camisetas, minisetas, camisas, overoles, pantalones, gorras, jackets y delantales (folios 265 a 266).

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

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. CAPACIDAD DEL SIGNO PROPUESTO PARA SER REGISTRADO. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial, al considerar que los signos bajo cotejo son lo suficientemente distintos como para permitir su coexistencia en el mercado, rechazo las oposiciones interpuestas y acogió el registro solicitado. Por su parte las empresas apelantes alegan que el águila de Imperial está registrada en la clase 25, la cual es notoria y famosa y por lo tanto sujeta al riesgo de dilución, que la similitud

a nivel ideológico es fuerte, y que existen resoluciones de este Tribunal que en casos similares han rechazado los signos solicitados.

Inicia el presente análisis con el tema de la notoriedad y el riesgo de dilución. La protección jurídica acordada a una marca registrada se encuentra delimitada por el principio de especialidad, esto significa que tal protección no abarca la totalidad de los productos o servicios que pueden encontrarse en el mercado, sino sólo aquéllos para los que la marca fue solicitada. La jurisprudencia ha ido ampliando esta protección y la ha extendido a productos o servicios similares y/o relacionados. La teoría de la dilución implica ir un paso más allá en la protección de las marcas.

Ampara el vínculo marca/producto que el titular logró forjar a través de años de esfuerzo y constancia, y sin tener en cuenta el principio de especialidad. Esta protección es extraordinaria y por ello los requisitos para que se pueda proteger a una marca contra su dilución son estrictos, requiriéndose en principio la existencia de notoriedad.

De todas formas, es importante destacar que la esencia de la dilución es la posibilidad de que una marca se debilite por el uso que haga un tercero de la misma marca o de un signo casi idéntico. La doctrina ha dicho que, “...se diluye el poder distintivo cuando existen varias marcas idénticas pertenecientes a distintos titulares que distinguen productos o servicios diferentes. Se diluye el poder distintivo de la marca que goza de unicidad, es decir, cuando no hay otras idénticas que distinguen otros productos o servicios.” (Otamendi, Jorge, **Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 3^{era} edición, 324 y 325**).

De lo anterior podemos concluir que la teoría de la dilución comprende la identidad de los signos, eso significa que dos titulares van a comercializar una marca idéntica, que aunque los productos sean diferentes, los consumidores pueden confundirse.

Por ello, para hablar de dilución de una marca, primero ha de demostrarse su notoriedad. El apelante aporta al expediente como prueba de la notoriedad una serie de registros nacionales y un estudio denominado “Asesoría psicosocial: la cerveza Imperial en el contexto mercantil actual”, sin embargo considera este Tribunal que dicha prueba no es suficiente para lograr comprobar tal notoriedad, sobre este punto indicó el considerando sexto del Voto 710-2009 dictado por este Tribunal a las once horas diez minutos del seis de julio de dos mil nueve:

“SEXTO. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD ALEGADA. En lo que respecta a la notoriedad alegada por la empresa recurrente ostentada por sus signos distintivos inscritos, es criterio de este Tribunal que si bien es cierto los signos marcarios “POPS”, gozan de amplio conocimiento por los consumidores en Costa Rica, la empresa recurrente no logró demostrar dicha notoriedad con la escasa prueba aportada a los autos, de conformidad con lo establecido por los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y 31 del Reglamento de la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero del 2002, y 16,2 del Acuerdo sobre los aspectos, de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Al respecto es ilustrativa la siguiente transcripción de un pronunciamiento del “Centro de Mediación y Arbitraje de la Ompi (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), de la cual Costa Rica forma parte, que dice “...*la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios de prueba que evidencien su difusión y conocimiento de mercado, sea por los compradores potenciales, cuando la marca se dirige solo a ellos, o por el público en general, cuando el conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue otorgada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y publicidad o promoción de la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada caso...*” (Decisión del Panel Administrativo, caso N° D 2000-0815, fallado el 19 de octubre del 2000).

Bajo esa concepción, estima este Tribunal que deben rechazarse los agravios supra indicados, toda vez que no se podría afirmar que los signos inscritos “POPS” sean notorios, como lo manifiesta la empresa apelante, pues no se aportó al expediente prueba idónea acerca de los criterios establecidos por ley para reconocer la notoriedad, prueba que de conformidad con el párrafo in fine de artículo 44 de la Ley de Marcas, debe ser aportada, a efecto de demostrar la notoriedad del signo. Por consiguiente, no es suficiente que la propietaria de dichos signos asegure que éstos son notorios, si no que se requiere como requisito sine qua non, que ésta presente pruebas suficientes, que vengán a demostrar la notoriedad que alega, ya que con los documentos que constan en el expediente, lo que comprueba es la existencia de los mismos, no así la notoriedad de éstos.” (mayúsculas, negritas e itálicas del original).

La notoriedad de la marca es una categorización referida a cómo ésta es reconocida en el comercio internacional, el sector pertinente del público y los círculos empresariales, artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), por ello es que la prueba que para su otorgamiento proponga la parte interesada ante la Administración ha de estar referida no solamente a los esfuerzos que empresarialmente se han hecho para intentar lograr un alto reconocimiento en el mercado de la marca, sino que también dicha prueba debe reflejar el hecho de que, en efecto, ese esfuerzo ha rendido los frutos buscados y que, consecuentemente, el consumidor pertinente y los círculos empresariales locales y/o extranjeros reconocen la marca y la ligan a un origen empresarial concreto (en dicho sentido, ver el Voto de este Tribunal N° 090-2009 de las once horas del tres de febrero de dos mil nueve).

Ahora, si bien este Tribunal anteriormente ha determinado la notoriedad de la marca Imperial y el símbolo del águila imperial respecto del producto cervezas (ver el Voto N° 883-2009 de las diez horas cinco minutos del tres de agosto de dos mil nueve), ha de precisarse que: **a-** la notoriedad no es una característica pétreo, inamovible, sino que más bien es dinámica, y la marca que ayer fue notoria, puede ser posible que hoy no lo sea, por ejemplo, porque su éxito como

marca fue tal que más bien el público consumidor ahora la entiende como la palabra genérica para referirse al producto o servicio, o que simplemente el consumidor la haya dejado de lado a favor de nuevas marcas que vienen a llenar el espacio que antes ocupaba la otrora notoria; **b-** los expedientes que ante la Administración Registral se gestionan son independientes los unos de los otros, por ello, lo que en uno se demuestra, no queda automáticamente demostrado en los demás, por lo que la notoriedad ha de ser comprobada en cada uno de los casos en que sea alegada; **c-** en conclusión, la notoriedad alegada ha de ser comprobada en cada caso y con prueba actual.

Entonces, de la prueba aportada, los meros registros de marcas tan solo indican una actividad proveniente del origen empresarial de los productos, pero nada nos dicen sobre su impacto en la psique del consumidor, elemento esencial a tomar en cuenta para poder declarar una notoriedad. Y la “Asesoría Psicosocial” aportada, es un estudio que, aparte de haber sido realizado en el año de 1994, sea hace ya diecisiete años, gira sobre el simbolismo inherente al águila imperial y al impacto que esté tendrá a futuro sobre los consumidores, o sea, que no es un estudio que nos pueda decir cómo la marca ha impactado en los consumidores, sino que hace una proyección sobre la forma en que impactará, por lo tanto, por su naturaleza y antigüedad, no es prueba idónea capaz de demostrar la notoriedad actual de las marcas Imperial respecto de cervezas, y mucho menos de prendas de vestir. Por todo ello es que tanto el alegato de notoriedad como el de dilución de la marca han de ser rechazados, porque por un lado ninguna notoriedad se ha demostrado dentro del presente expediente, y sin notoriedad no se puede válidamente hablar de dilución de una marca.

Entonces, las marcas han de ser comparadas entre sí a nivel gráfico, fonético e ideológico, de frente a los productos que se pretenden hacer distinguir, para poder determinar si en realidad existe el riesgo de confusión que plantea el apelante.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas

comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.**

Los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado tienen que ver con el vestir en general, producto muy disímil de la cerveza, por lo que el principio de especialidad explicado por Lobato es de plena aplicación en cuanto a la oposición de marcas inscritas referidas a ese producto. Ahora, tal y como se tuvo por probado en el considerando primero de la presente resolución, la opositora Florida Ice And Farm Company S.A. tiene inscritas marcas que si distinguen productos de la misma naturaleza que los propuestos en la solicitud, por lo que, respecto de dichas marcas no aplica el principio de especialidad, y la coexistencia de los signos dependerá de que tan distintos sean los unos de los otros.

MARCAS INSCRITAS



SIGNO SOLICITADO

FLYING EAGLE



Tanto las marcas inscritas como el signo solicitado son del tipo mixto, poseen elementos literales y gráficos. En tal sentido, el elemento literal en los signos cotejados es totalmente diferente, en los inscritos son CCR e IMPERIAL, mientras que en el solicitado lo es FLYING EAGLE. Dicha diferencia en lo literal conlleva a una total diferencia también en el ámbito de lo fonético, en donde la pronunciación de las palabras que los componen es tan distinta que impide cualquier posible confusión en el consumidor. Ahora, y volviendo al ámbito gráfico, hemos de comparar los dibujos de águila que acompañan a los signos cotejados. Si bien en todos los casos están referidos a un mismo animal, sea el águila, vemos como la que se encuentra presente en las marcas inscritas es la denominada del tipo heráldico, como las que se portan en los blasones o escudos de armas de personas o ciudades, cuya estilización dista de la realidad y más bien el dibujo responde a una lógica de identificación de linajes y jerarquías; en cambio en el signo solicitado el dibujo del águila responde a una representación realista de ésta, en pleno vuelo, idea reforzada por el elemento literal FLYING EAGLE. Por ello, gráficamente ambas águilas son lo suficientemente distintas entre sí. Y respecto del nivel ideológico, si bien está claro que los signos cotejados despiertan la idea del águila en el consumidor, una idea tan amplia no puede ser objeto de protección por el derecho marcario, máxime cuando no hay otros elementos gráficos o fonéticos que lleven a una similitud, proteger una idea de tal amplitud conllevaría a crear una distorsión en el mercado, puesto que se crearía un cerco de protección sobre una idea de una gran amplitud, sea el de poder usar al águila en la construcción de una marca, y ya será el análisis del caso concreto el que dirá si existe o no similitud con una marca inscrita, lo cual, en definitiva, no sucede en el presente asunto.

Y sobre la existencia de jurisprudencia anterior de este Tribunal en donde se resuelven casos similares, ha de indicarse que cada solicitud debe de analizarse a la luz de su especial marco de calificación registral, compuesto por la legislación vigente y los derechos anteriores oponibles, y no sobre la base de una práctica anterior de este Tribunal, además, en todo caso, la hermenéutica jurídica no es para nada estática, al contrario, es de un dinamismo constante, por lo que nuestra actuación no se encuentra vinculada por una resolución anterior si se opina que debe alejarse de

ella con base en un nuevo y propio razonamiento. Por todo lo anterior es que debe declararse sin lugar el recurso de apelación, confirmándose la resolución venida en alzada.

CUARTO. 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel Enrique Peralta Volio representando a las empresas Productora La Florida S.A y Florida Ice And Farm Company S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y un minutos, dieciocho segundos del diecinueve de febrero de dos mil diez, la que en este acto 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO
TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TNR: 00.41.36