

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Exp. N° 2008-0107-TRA-PI-125-09**

**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 1596-06)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO N° 601-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del ocho de junio 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, cuarenta y cuatro minutos y cuarenta y dos segundos del veinticinco de noviembre de dos mil ocho.

***RESULTANDO***

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



en la **Clase 16** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir *“papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; papelería”*, se hace reserva de los colores azul y amarillo.

**SEGUNDO.** Que publicados los edictos de ley y mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de mayo y 26 junio, ambos, de 2006, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en la representación señalada, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las nueve horas cuarenta y cuatro minutos con cuarenta y dos segundos del veinticinco de noviembre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger el registro solicitado, resolución que fue apelada mediante escrito presentado el 10 de diciembre de 2008 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 101);

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 103);

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 105);

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 107);

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.- “**IMPERIAL (DISEÑO)**”, número 138779 para proteger bolígrafos, tarjetas postales, calcomanías, block de papel y posavasos de cartón, en clase 16 (ver folio 158);

11.- “**IMPERIAL (DISEÑO)**”, número 138777, para proteger bolígrafos, tarjetas postales, calcomanías, block de papel y posavasos de cartón, en clase 16 (ver folio 161);

12.- “**DISEÑO DE AGUILA**”, número 138767 para proteger bolígrafos, tarjetas postales, calcomanías, block de papel y posavasos de cartón, en clase 16 (ver folio 164);

13.-“**NIDO DE AGUILAS**”, señal de propaganda, número 155033 y;

14.- “**OJO DE AGUILA**”, señal de propaganda, 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 190 y 192).

15.- “**DISEÑO DE AGUILA**”, número 130230 para proteger cerveza, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, porter, bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, en clase 32 (ver folio 265);

16.-**IMPERIAL ES EL AGUILA**, señal de propaganda número 845 y;

17.- **EL AGUILA ES IMPERIAL**, señal de propaganda, número 840, ambas para proteger la propaganda de cerveza, cerveza de bajo contenido alcohólico, bebidas de malta, bebidas de cereales, cerveza aguada, cerveza fuerte y cerveza negra (ver folio 268 y 270).

**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 el Registro omitió pronunciarse sobre el hecho de que la Florida Ice and Farm Co.. Tiene el águila de Imperial registrada números 138779, 138777 y 138767 en la misma clase 16 para productos igual a los que solicita la marca contraria del solicitante, que el águila es indisociable de la identidad de la marca, es un ícono que está enraizado y que los consumidores asocian con las empresas opositoras. Estima que se genera una asociación o evocación conceptual que es capaz de confundir a la gente en productos iguales.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.** Efectuado el estudio de los agravios de las empresas apelantes, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta y cuatro minutos y cuarenta y dos segundos del veinticinco de noviembre de dos mil ocho debe ser revocada, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado, a tenor de lo establecido en el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. En efecto, la inscripción de la marca que se gestiona “**HACIENDA EL NIDO DE LAS AGUILAS DISEÑO**”, en clase 16 de la nomenclatura internacional, resulta ininscribible al existir una semejanza de tipo ideológica, concretamente con las marcas inscritas de la empresa FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, en clase 16, bajo los números de registros 138779, 138777 y 138767 (folios 158, 161 y 164) precisamente, es esa similitud en sí lo que impide su registro, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos relacionados. Tanto los productos que protegen las marcas referidas como los que enlista la solicitada están relacionados, a excepción de los bolígrafos, pues son de una misma naturaleza productos de papel o cartón que se destinan a una utilización similar y forman parte del mismo campo por lo que podrían coincidir en los mismos puntos de venta o exposición. Tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que podría suceder que el consumidor considere que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue las inscritas, proceden de la misma empresa,

generando un riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendido por la normativa marcaria.

Además, no sólo existe la posibilidad de que pueda coincidir la exposición de los productos en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, sino que podría darse la confusión de ese público, al momento de escoger el producto, ya que el tipo de consumidor es el mismo, dicha situación, conlleva a concluir, que existe la probabilidad de que las marcas sean confundidas. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“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...”*.

Aunado a lo anterior, merece señalarse que en las marcas confrontadas, el factor preponderante o la figura representativa es un águila, si bien las figuras no son iguales evocan ambas a la misma ave, es decir, que el águila constituye el elemento sobresaliente en los signos, y ese será el que captará y retendrá con mayor facilidad el consumidor (en este sentido véase FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Macial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs. 315 y sigtes.).

A este respecto, según se constata del expediente (folios 158 al 165) la empresa opositora **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY** tiene inscritas desde el año 2003, marcas de fábrica y de comercio, en clase 16 entre otras, con la figura de una águila para identificar sus productos, por lo que el consumidor medio podría asociar que las marcas que tengan como figura central un águila y se apliquen a productos de la clase 16 indica que los productos tienen un mismo origen o proceden del mismo productor o comercializador, además que la parte denominativa que conforma la marca solicitada HACIENDA EL NIDO DE LAS AGUILAS también alude directamente a este tipo de ave.

Así las cosas, el signo solicitado, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

En consecuencia, de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“HACIENDA EL NIDO DE LAS AGUILAS” DISEÑO**, sería consentir un perjuicio a la empresa titular de las marcas inscritas **“IMPERIAL DISEÑO”** y **“DISEÑO ESPECIAL DE AGUILA”** registros números 138779, 138777 y 138767, y por otro lado se afectaría también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir, ya que podría considerar que los productos del signo solicitado y el inscrito proceden de la misma empresa.

**QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta y cuatro minutos y cuarenta y dos segundos del veinticinco de noviembre de dos mil ocho, la cual se revoca denegándose en consecuencia el registro solicitado **“HACIENDA EL NIDO DE LAS AGUILAS DISEÑO”**, en clase 16 nomenclatura internacional.

**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 2° 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 y citas normativas que anteceden, se declara con 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, cuarenta y cuatro minutos y cuarenta y dos segundos del veinticinco de noviembre de dos mil ocho, la cual se revoca denegándose en consecuencia la inscripción solicitada “**HACIENDA EL NIDO DE LAS AGUILAS DISEÑO**”, en clase 16 nomenclatura internacional. 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***



**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.***