



RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2009-0057-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de servicios “HACIENDA EL NIDO DE LAS AGUILAS DISEÑO”

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 1595-06)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 632-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas diez minutos del quince 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 once horas, treinta minutos y once segundos del once de agosto 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 **Clase 43** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “*servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal*”, 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 24 de mayo de 2006, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en la representación señalada, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaría.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas, treinta minutos con treinta segundos del once de agosto 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 por las opositoras mediante escrito presentado en fecha 5 de setiembre 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 Alvarado Valverde; 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 (DISEÑO)**”, número 30047 para proteger cerveza, en clase 32 (ver folio 120);
- 2.- “**IMPERIAL (DISEÑO)**”, número 36129 para proteger cerveza, en clase 32 (ver folio 122);
- 3.- “**CERVEZA IMPERIAL (DISEÑO)**”, número 72768 para proteger cerveza, en clase 32 (ver folio 124);
- 4.- “**CERVEZA IMPERIAL (DISEÑO)**”, número 72769 para proteger cerveza, en clase 32 (ver folio 126);
- 5.- “**NIDO DE AGUILAS**”, señal de propaganda, número 155033 y;
- 6.- “**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 131 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 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, la empresas opositoras en su escrito de apelación y expresión de agravios alegan que la resolución impugnada omite pronunciarse acerca de la violación de la señal de propaganda NIDO DE LAS AGUILAS; además, argumenta, que la marca solicitada busca proteger servicios de restauración y quien explota un restaurante expende bebidas alcohólicas y no alcohólicas y promociona lo que vende con sus marcas, siendo confundible gráfica e ideológicamente con los signos de las opositoras. Estiman, que el Registro no apreció correctamente la prueba aportada sobre la notoriedad y fama del águila de Imperial, que es una las marcas más conocidas que existen y el diseño es el ícono con el que desde vieja data se reconocen en el mercado costarricense productos distinguidos y protegidos con las marcas registradas de las opositoras.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. 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.

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 registros números detallados en el considerando primero, no observa este Tribunal que se produzca infracción alguna, ni la similitud gráfica ni ideológica señalada por las empresas apelantes, pues presentan diferencias en sus representaciones figurativas y gráficas.

La marca solicitada y las inscritas, detalladas en el resultando y 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**, o el diseño del águila, que tal como argumentan las recurrentes es un ícono que los consumidores asocian con las empresas opositoras por ser característica de sus productos desde tiempo atrás y ciertamente es muy conocida en nuestro país, según se constata del examen de los autos, la opositora Productora La Florida S.A., es titular en Costa Rica desde el año 1964 (f.120), de la marca de fábrica y de comercio el diseño de un águila en cuya parte de abajo aparece la palabra **Imperial**, sin embargo, desde el punto de vista gráfica, fonética e ideológica dicha marca y las inscritas con posterioridad por las opositoras no contienen algún tipo de similitud capaz de crear confusión al consumidor.

Al analizarse los diseños, tampoco se advierte 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 los productos, mientras que la figura que comprende la

marca solicitada representa una figura precolombina que evoca la forma de un ave sin que pueda afirmarse que sea la de un águila propiamente dicha.

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 no admite confusión, tal y como es conocida la figura del águila heráldica evocan la cerveza Imperial, es percibido por el consumidor como un signo que indica el origen del producto.

En igual sentido, en lo referente a la señal de propaganda Nido de Águilas, considera este Tribunal que no existe riesgo de confusión ya que presentan diferencias en sus denominaciones y productos distinguidos, 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 cuando 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, mientras que la marca pretendida lo es para distinguir servicios de restauración y aún y cuando se expendan cervezas el elemento figurativo entre las marcas es muy distinto ya que las marcas inscritas cuenta con características propias desde tiempo atrás como se señaló y es el que ha distinguido los productos protegidos por esas marcas inscritas.

Conforme lo anterior, estima este Tribunal que no existe la posibilidad de que el público consumidor de los productos de la marca solicitada pueda pensar que está adquiriendo los productos de las marcas inscritas y opositoras, las diferencias que presentan los signos permite que el solicitado sea diferenciado de entre otros de su misma naturaleza por el consumidor medio, cumpliendo el signo propuesto con su función básica, sea distingue el

servicio que pretende proteger y no existe peligro de asociación con un origen empresarial diferente de servicios y productos. 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 que no se aprecia riesgo de confusión, ni de asociación entre los signos inscritos a favor de la empresa recurrentes y la marca solicitada los agravios externados en ese sentido deben ser rechazados. En cuanto a la incorrecta apreciación por parte del Registro de la prueba aportada sobre la notoriedad y fama de la marca águila de Imperial que señalan las opositoras, merece señalar que conforme el artículo 2° de la Ley de Marcas, marca notoriamente conocida es el: *“...Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales”*, circunstancia que no fue debidamente acreditada por las apelantes, por lo que no se puede considerar que haya obtenido un reconocimiento consolidado por el sector pertinente del público, tal como lo prevén los artículos 45 de la citada Ley de Marcas y el 31 del Reglamento a esa Ley. Por esta razón, y porque en definitiva no se aportó al expediente prueba idónea acerca de la extensión del conocimiento de la marca, el Registro no declaró que dicha marca gozara de la presunta notoriedad alegada.

Por consiguiente, considera este Tribunal, que lleva razón el Registro, 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” DISEÑO**, en clase 43 de la nomenclatura internacional y autorizar su inscripción, en razón de que dicho signo goza de distintividad intrínseca y extrínseca.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por las sociedades **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 once horas treinta minutos y once segundos del once de agosto de dos mil ocho, la cual se confirma.

SEXTO. 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 once horas treinta minutos y once segundos del once de agosto 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



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.