



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2009-0059-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 1592-06)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 633-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas con veinte 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 nueve horas, un minuto y cuarenta y cuatro segundos del once de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

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



en la **Clase 31** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir *“productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta”*, 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 un minuto con cuarenta y cuatro segundos del once de agosto 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 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**”, 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 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, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su escrito de apelación y expresión de agravios alega que la resolución impugnada omite pronunciarse acerca de la violación de la señales de propaganda NIDO DE LAS AGUILAS y OJO DE AGUILA; además, argumentan, que las marcas enfrentadas protegen, entre otros, un mismo productos, a saber la malta. 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 ícomo 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 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 un minuto y cuarenta y cuatro segundos del once de agosto 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 31 de la nomenclatura internacional, resulta ininscribible al existir una semejanza de tipo ideológica, concretamente con las señales de propaganda de la empresa FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, bajo los números de registros 155033 y 155004 (folios 131 y 133), pues tanto en la pretendida marca como en las señales de propaganda confrontadas, el factor preponderante es el águila, y ese será el que captará y retendrá con mayor facilidad el consumidor, 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 similares a los promocionados por las señales de propaganda inscritas a saber: las bebidas no alcohólicas a base de malta y bebidas de malta. A excepción de los productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas, flores naturales, alimentos para los animales, los productos a base de malta que promocionan las señales de propaganda referidas como la malta que enlista la marca solicitada están relacionados, son de una misma naturaleza, 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 la malta que va a distinguir la marca solicitada y los que promocionan las señales de propaganda, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendido por la normativa marcaría.

Además, en razón de que la finalidad de la expresión o señal publicitaria es captar el interés del público consumidor en relación a determinado producto, que en el caso concreto es, entre otros, las bebidas no alcohólicas a base de malta y bebidas de malta, 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 riesgo de confusión. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

A este respecto, según se constata del expediente (folios 131 y 133) la empresa opositora PRODUCTORA LA FLORIDA, S. A. tiene inscritas desde el año 2005, las referidas señales de propaganda, pretendiendo captar el interés del público consumidor en relación a sus productos.

Al observarse que existe similitud ideológica, pues tanto los distintivos marcarios inscritos como la pretendida marca evocan a la misma ave, “el águila” y al estar uno de los productos que pretende distinguir la marca solicitada sea la malta ya distinguido por la inscrita, considera este Tribunal que el signo propuesto es susceptible de crear confusión al consumidor, toda vez que inducirá a los consumidores a asociar entre sí la pretendida marca y las señales de

propaganda inscritas y eventualmente a pensar que los productos a que se refieren, sobre todo lo relativo a las bebidas de malta, participan de un origen común.

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 un signo, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de la marca y señales de propaganda en estudio, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de los distintivos marcarios ya registrados, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

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, un minuto y cuarenta y cuatro segundos del once de agosto de dos mil ocho, la cual se revoca denegándose en consecuencia el registro solicitado “**HACIENDA EL NIDO DE LAS AGUILAS DISEÑO**”, en clase 31 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 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 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, un minuto y cuarenta y cuatro segundos del once de agosto de dos mil ocho, la cual se revoca denegándose en consecuencia la inscripción solicitada **“HACIENDA EL NIDO DE LAS AGUILAS DISEÑO”**, en clase 31 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



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.