



## **RESOLUCION DEFINITVA**

**Expediente No. 2009-0378-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de registro de la marca “LA FUENTE” (diseño)**

**CENTRO NATURAL LA FUENTE, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen Nos. 1202-08)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No.782-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con cinco minutos del trece de julio de dos mil nueve.***

Recurso de Apelación, interpuesto por **Flor de María Chacón Torres**, mayor, casada, industrial, con cédula de identidad número 1-554-595, en su condición de Apoderada Generalísima de la empresa **Centro Natural La Fuente Sociedad Anónima**, sociedad costarricense, con cédula jurídica 3-101-180162, con domicilio en San José, Barrio El Carmen, Paso Ancho, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y tres minutos y dieciséis segundos del doce de febrero de dos mil nueve.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que el día trece de febrero de dos mil ocho, el Ingeniero **José Iván Nájera Trujillo** en su condición de apoderado generalísimo de **BEBIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad costarricense, con cédula jurídica 3-101-284515, con domicilio en Alajuela, zona franca Bees, localizada 5 kilómetros al oeste del Aeropuerto Juan Santamaría, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la



inscripción de la marca “**LA FUENTE**”, con diseño que se describe: “*una fuente con un chorro de agua hacia arriba en una pileta con fondo azul en que se ven edificios al fondo*”, para proteger y distinguir: “*cervezas, ale, porter, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas y otros preparados para hacer bebidas*”, en Clase 32 de la Nomenclatura Internacional.

**SEGUNDO.** Que el Edicto correspondiente a la solicitud relacionada en el resultando anterior fue publicado en las Gacetas números 138, 139 y 140 correspondientes a los días 17, 18 y 21 de julio de 2008.

**TERCERO.** Que dentro del plazo conferido y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día ocho de agosto de 2008, la señora **Flor de María Chacón Torres**, en su condición de representante de la empresa **Centro Natural La Fuente S. A.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca relacionada en el resultando primero anterior, fundamentada en que su representada es una empresa nacional reconocida hace años como fabricante y comercializadora de toda clase de productos alimenticios, medicinales, de cosmetología, bebidas y otros. Que el distintivo “líder” en la razón social de la sociedad que representa, que se encuentra debidamente inscrita en el Registro de Personas Jurídicas, es precisamente “LA FUENTE”. Que dicha empresa tiene inscritas las marcas: **1.- LA FUENTE (DISEÑO)**, Registro No. 110320, en clase 5 internacional; **2.- (DISEÑO ESPECIAL)**, Registro No. 116356, en clase 32 internacional; **3.- (DISEÑO ESPECIAL)**, Registro No. 116355, en clase 30 internacional. Que la marca solicitada presenta similitud gráfica, fonética e ideológica con las inscritas a favor de su representada y los productos de los dos diseños especiales son los mismos o similares por lo que debe declararse sin lugar la solicitud presentada.

**CUARTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las



nueve horas cincuenta y tres minutos y dieciséis segundos del doce de febrero de dos mil nueve, declara sin lugar la oposición interpuesta por el Centro Natural La Fuente S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “LA FUENTE” presentada por la empresa Bebidas y Congelados del Trópico S.A., la cual admite.

**QUINTO.** Que la señora Flor de María Chacón Torres, en representación de la empresa **Centro Natural La Fuente S.A.** impugnó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante Recurso de Apelación según escrito presentado ante ese Registro el día 24 de febrero de 2009 en que no se presentan agravios.

**SEXTO.** Que mediante resolución dictada el dos de marzo de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial admite el recurso de apelación y emplaza a las partes interesadas a que se apersonen ante este Tribunal.

**SETIMO.** Que mediante resolución de las 15: 30 horas del 23 de marzo de dos mil nueve este Tribunal confiere las audiencias correspondientes, resultado de lo cual la representante de la sociedad apelante presenta sus agravios.

**OCTAVO.** 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 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 enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las marcas de comercio: **1.- (DISEÑO ESPECIAL)** inscrita desde el 24 de setiembre de 1999 y bajo el Registro No 116356 en Clase 32 de la Clasificación Internacional para proteger bebidas naturales y gaseosas, refrescos en polvo, zumos de frutas y legumbres, jarabes y otros preparados para hacer bebidas; **2.- LA FUENTE (DISEÑO ESPECIAL)** inscrita desde el 03 de diciembre de 1998 y bajo el Registro No 110320 en Clase 05 de la Clasificación Internacional para proteger productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, desodorantes ambientales para uso no personal, productos de higiene íntima, desinfectantes para uso higiénico, cera de modelar para uso dental, desinfectantes para la higiene bucal, antisépticos, preparaciones para facilitar la dentición, amalgamas dentales y demás productos relacionados con la higiene bucal; **3.- (DISEÑO ESPECIAL)** inscrita desde el 24 de setiembre de 1999 y bajo el Registro No 116355 en Clase 30 de la Clasificación Internacional para proteger confitería, preparaciones hechas a base de cereal, café, sucedáneos del café, té, cacao, azúcar, bocadillos, pastas alimenticias, harinas y preparaciones hechas a base de harina y maíz, bizcochos, pastelería, miel, salsas, excepto para ensaladas, especias, pimienta, sal, vinagre, mostaza, helados, levaduras, polvos para esponjar, hielo. Todas estas marcas inscritas a nombre de la empresa Centro Natural La Fuente Sociedad Anónima, (ver folios 93 a 98).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal considera como hecho con tal carácter y de importancia para la resolución del presente asunto el siguiente: Que la empresa recurrente no aporta prueba que acredite la existencia del nombre comercial “**LA FUENTE**”, inscrito a su nombre para proteger el establecimiento



comercial, por lo que ese alegato se tiene por no demostrado.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE.** El Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su rechazo a la oposición, presentada por la señora Flor de María Chacón Torres, en el artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, en cuanto define la marca como un signo que permite distinguir los bienes y servicios de una persona de los de otra y aplicados a los bienes y servicios de su misma especie o clase, así como el artículo 8 de la misma Ley en relación con la imposibilidad de inscripción de signos marcarios que afecten derechos de terceros, específicamente en los incisos c), sea, ante un eventual riesgo de confusión por resultar idénticos o similares a otro signo utilizado con anterioridad por un tercero con mejor derecho de obtener su registro y para los mismos productos o servicios, o diferentes pero susceptibles de ser asociados, y el inciso e), ante la similitud con una marca notoriamente conocida. Al realizar el cotejo de las marcas inscritas a nombre de la sociedad opositora y la marca solicitada, en aplicación de lo establecido en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, el Registro de la Propiedad Industrial analiza las semejanzas existentes y arriba a la conclusión de que: en relación con la marca “LA FUENTE” con Registro No. 110320 no corresponde el cotejo marcario en virtud de que los productos que se protegen con esta, a saber *productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, desodorantes ambientales para uso no personal, productos de higiene íntima, desinfectantes para uso higiénico, cera de modelar para uso dental, desinfectantes para la higiene bucal, antisépticos, preparaciones para facilitar la dentición, amalgamas dentales y demás productos relacionados con la higiene bucal;* son totalmente diferentes a los productos que se pretende proteger con la marca solicitada. En relación con los signos inscritos como “(DISEÑO ESPECIAL)” son marcas figurativas, y al respecto, señala el Registro que al ser la solicitada una marca mixta, es decir conformada por un elemento



denominativo y otro figurativo, no guardan ninguna relación con el diseño de la marca solicitada, que es un diseño original, compuesto por el retrato de una fuente, que hace alusión a la parte figurativa, mientras que los signos inscritos no tienen relación alguna con la marca “LA FUENTE”, ni se presenta en su diseño ninguna fuente, por lo que no encuentra la similitud que alega la oponente, resultando entonces viable la coexistencia en el mercado de todas, sin causar perjuicio al titular ni confusión al consumidor.

Por su parte, la representante de la empresa opositora y apelante, en sus agravios manifiesta inconformidad con la resolución recurrida, alegando que la razón social de la sociedad que representa lleva implícita su marca líder, sea “LA FUENTE”, que la misma se encuentra debidamente inscrita en el Registro de Personas Jurídicas desde hace varios años, y que a pesar de que incluye otras palabras, esta empresa es reconocida por los consumidores como LA FUENTE y así ha sido publicitado en todos los medios de comunicación del país, reitera que dicha empresa es la titular de las marcas relacionadas en el considerando primero de esta resolución y que existe similitud gráfica e ideológica entre ellas. Indica que el Diseño Especial inscrito en clase 32 es una logomarca, es decir, que se trata de un dibujo de un paisaje en cuyo centro aparece una fuente de agua, contando con otros elementos figurativos que la complementan. Agrega que también existe el nombre comercial LA FUENTE, inscrito desde el 30 de agosto de 1999 y por tiempo indefinido, y que distingue el establecimiento comercial donde se fabrican los productos de la empresa, dedicado a la compra, venta y producción de productos cien por ciento naturales y macrobióticos, así como a la asesoría de compra de los productos. Que además, se encuentran inscritas otras marcas, como LA FUENTE (DISEÑO) que aunque no es en clase 32 como la solicitada, sí se utiliza con ese diseño. Al realizar el examen de fondo, se verifica la identidad ideológica pues los signos constituyen un mismo concepto pues en todos los diseños se trata del concepto FUENTE. Por estas razones solicita que el recurso presentado sea acogido por este Tribunal y sea rechazada la solicitud de inscripción de la



marca LA FUENTE (DISEÑO) en clase 32 por parte de BEDIDAS Y CONGELADOS DEL TRÓPICO SOCIEDAD ANÓNIMA.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.** Este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria, al negar la registración de un signo cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior, perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, dentro de tales prohibiciones, el inciso a) establece que no es susceptible de registro una marca idéntica o similar a una marca registrada o en trámite de registro con fecha anterior, **si distingue los mismos productos o servicios y tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.**

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios; expresamente en el **inciso a)** que exige el examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, desde el punto de vista del consumidor normal del producto o servicio; y el **inciso c)** establece que debe darse mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.

Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, **con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio**, y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario.



Respecto a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa indica: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:” **(Fernández Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. p.p. 199 y ss).**

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, el operador de Derecho primero debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en las marcas, y su mayor o menor intención de adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las marcas en pugna, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto. Desde esta perspectiva, y de acuerdo con Novoa, cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

El artículo 2 de la Ley de Marcas, establece que una marca es todo signo o conjunto de signos con capacidad de distinguir los productos o servicios de una persona de los de otra, por resultar suficientemente distintivos en relación con los de su misma especie o clase.



Asimismo, el artículo 3 de esta misma ley determina los signos que pueden constituir una marca indicando al respecto que puede ser “...*cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras -incluidos los nombres de personas-, las letras, los números, los elementos figurativos, ...*”(agregado el énfasis). En el caso bajo estudio, como bien lo afirma el Registro de la Propiedad Industrial, la marca solicitada está conformada por dos elementos, uno denominativo “*LA FUENTE*” y otro figurativo que consiste en un diseño especial que representa la fotografía de “*una fuente con un chorro de agua hacia arriba en una pileta con fondo azul en que se ven edificios al fondo*”, al igual que la marca inscrita “*LA FUENTE*” (DISEÑO) Registro No. 110320, cuyo elemento figurativo es un diseño especial que representa un paisaje con árboles y un sol, con una guirnalda de flores a un lado y una bandera en la parte superior. Es decir, en ambos casos son marcas de tipo **mixtas**, ocurriendo que examinados ambos elementos en conjunto, en primer lugar, desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que la marca inscrita y la solicitada son, en términos gráficos diferentes, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, es factible diferenciarlas, sin provocar riesgo de confusión en el público consumidor, y en segundo término, que protegen productos totalmente diferentes, por lo que es posible su coexistencia registral. Por otra parte, las marcas inscritas bajo los registros 116356 y 116355 están constituidas únicamente por un diseño especial, en el que no se incluye palabra alguna, por lo que tanto gráfica, como fonética e ideológicamente son absolutamente disímiles, especialmente porque el diseño especial de las inscritas y la solicitada son perfectamente diferenciables, tal y como lo afirma el Registro en su resolución, por lo que entre una y otras no habría posibilidad de hallar alguna suerte de confusión o, como corresponde en este ámbito, alguna semejanza o identidad.

Por último, en relación con la afirmación del apelante en el sentido de que existe el nombre comercial LA FUENTE, que protege el establecimiento en que su representada fabrica los



productos, se ha tenido por no demostrado, en virtud de que no indica en sus alegatos el número de registro correspondiente. En este mismo sentido, cabe aclarar a la apelante que la inscripción de su representada, en el Registro de Personas Jurídicas, con una razón social que incluya las palabras “LA FUENTE” no produce efecto alguno tendente a proteger derechos en el Registro de la Propiedad Industrial, pues de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Creación del Registro Nacional, que es Ley No. 5695 del 28 de mayo de 1975 y sus reformas, que establece:

**“Artículo 2.-**

*Conforman el Registro Nacional, además de los que se adscriban por otras leyes, los siguientes registros:*

*(...)*

*b) El Registro de Personas Jurídicas, que comprende: mercantil, personas, asociaciones civiles, medios de difusión y agencias de publicidad y asociaciones deportivas.*

*(...)*

*d) Los Registros de la Propiedad Intelectual, que comprende:*

*i) El Registro de la Propiedad Industrial: patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas y signos distintivos, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, trazados de circuitos integrados y marcas de ganado.*

*ii) El Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos.*

*Sin perjuicio de lo anterior, las autoridades del Registro Nacional podrán organizar las diferentes dependencias, de conformidad con sus reglamentos internos.”*



Por lo que, aunque ambos registros forman parte del Registro Nacional, el principio de especialidad; en razón de la materia que a cada uno de ellos ha sido asignada, exige que las partes interesadas soliciten la inscripción de sus derechos en cada uno de estos registros.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo a uno y otros signos conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, entre las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una evidente semejanza que pudiera provocar un riesgo de confusión en el público consumidor.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por Flor de María Chacón Torres, en representación de la empresa **Centro Natural La Fuente S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y tres minutos, dieciséis segundos del doce de febrero de dos mil nueve, la cual 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 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 que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por Flor de María



Chacón Torres, en representación de la empresa **Centro Natural La Fuente S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y tres minutos, dieciséis segundos del doce de febrero de dos mil nueve, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la Oficina de origen.-**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*



## **DESCRIPTORES**

- Oposición a la Inscripción de la marca**  
- **TG: Inscripción de la marca**  
- **TNR: 00:42.38**