



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2009-0445-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de servicios “FLYING EAGLE DISEÑO”

FLORIDA ICE & FARM COMPANY S.A. y OTRA, apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 7777-06)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 883-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas con cinco minutos del tres de agosto 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 el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, diecinueve minutos con dieciséis segundos del veintisiete de Enero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 24 de Agosto de 2006, la sociedad **RETAIL ROYALTY COMPANY**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio denominada ***FLYING EAGLE***, en la clase 18 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir ***“bolsos atléticos, bolsos atléticos todo propósito, bolsos deportivos todo propósito, salveques, muertos, bolsos para playa, bolsos para libros, bolsos sin tiras, bolsos de lona,***



bolsos para gimnasia, bolsos de cuero para sombras, bolsos de hombros, bolsos para viaje, billeteras, maletines ejecutivos, tarjeteros, estuches para tarjetas telefónicas, estuche para tarjetas de crédito, maletín ejecutivo tipo attaché, estuches pequeños para pasar la noche, estuches par documentos, estuches para llaves, estuches para pasaportes, billeteras para pasaporte, porta pasaporte, porta tarjeta de crédito, estuches para cosméticos vendidos vacíos, estuches para implementos de higiene personal, vanidosas vendidas vacías, monederos, carteras sin tiras para cargar en la mano, porta monedas, bolsos cerrados con cordones, canguros (bolsitos a la cintura), bolsos, llaveros de cuero, maletas, identificaciones para maletas, libros de apuntes, portafolios tipo maletín, mochilas, bolsos tipo satchel, maletas y porta billetes.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley y mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de marzo de 2008, 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 diez horas con diecinueve minutos y dieciséis segundos del veintisiete de Enero de dos mil nueve, 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 11 de febrero de 2009 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 la Juez Ortiz Mora; y



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos que como probados indica el Registro.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos relevantes en ese sentido para la resolución del proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. La empresa **RETAIL ROYALTY COMPANY**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **FLYING EAGLE** en **Clase 18** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir los productos antes indicados.

Habiéndosele dado curso a la solicitud, dentro del plazo de ley la empresa recurrente formuló oposición al registro de la citada marca, alegando en términos generales, que el signo solicitado, presenta similitud ideológica con las marcas inscritas cuyo titular es su representada, ya que el elemento dominante de cada una de éstas, es la figura del águila negra, inerte, mítica, de estandarte imperial y que hace más de cincuenta años ha sido la imagen, el símbolo, la identificación y la representación emblemática de la cerveza imperial. Asimismo hace una diferencia entre las marcas notorias y renombradas y aporta un estudio psicosocial sobre la Cerveza Imperial en el Contexto Mercantil Actual.

Por otra parte el solicitante reafirma la posición de la apelante en cuanto a que las marcas de la Cervecería gozan de un enorme prestigio y proyección dentro de su público consumidor. Sin embargo manifiesta que esas marcas son completamente distintas a la marca que se pretende registrar.

CUARTO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. Las *marcas*, como signos que



distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Con sus marcas, los titulares buscan distinguirse unos de otros, atraer clientes, forjar preferencias y si con ellas garantizan una determinada calidad o prestación, consolidar fidelidades.

Por consiguiente, las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes, sino que también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate. Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La importancia económica de las marcas, entonces, es más que evidente, y es por eso que lo usual es que las empresas inviertan cifras exorbitantes en publicidad, promociones y en otras estrategias de mercadeo, para que su público meta adquiera lo que le ofrecen. Esa publicidad tiende a lograr crear en la mente del consumidor, una asociación natural entre una marca y el producto o servicio que ella identifica. Así, resulta vital para el éxito comercial de un producto o servicio, conseguir, crear y mantener vigente en el público esa relación o simbiosis marca-producto, o marca-servicio, tal como sucede con la marca inscrita *Imperial y su diseño de una*



águila imperial, lo cual y para la mente del consumidor, la marca imperial de inmediato la relaciona con el águila y esto es totalmente indiscutible, pues el posicionamiento que ha tenido ese signo a través de muchos años dentro del comercio costarricense, hace que haya adquirido esa característica que sin duda alguna le otorga *notoriedad*.

Al adquirir esta particularidad rompe el principio de especialidad y trasciende su oponibilidad a todas aquellas marcas que se le opongan, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve a un riesgo de asociación con un tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. Hasta aquí lleva razón la apelante de que el águila de la marca imperial definitivamente es notoria, pero recordemos que la clase en que está inscrita esa marca es en la 32 cuyos productos son disímiles a los pretendidos con la solicitud presentada.

Sin embargo, observa este Tribunal, que la empresa apelante también tiene inscrita y vigente la marca de fábrica que corresponde a un diseño especial de un *águila* para proteger productos en la clase 18, misma de la marca solicitada y en ambas se protegen productos relacionados, como son las billeteras y maletines, situación que cambia notablemente el análisis que hizo el Registro con respecto a este proceso.

De acuerdo con la Ley de Marcas y otro Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante “Ley de Marcas”), **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) sea por razones intrínsecas, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7° de la Ley de Marcas; y b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere, en su esencia, el artículo 8° de la Ley de Marcas.



De tal manera, en el primer párrafo del recién citado artículo 8º, se estipula: “*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:...*”, y en su inciso **a)** se contempla la figura del **riesgo de confusión**, que queda previsto como una causal de irregistrabilidad, al indicar que: “*...Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor*”, por lo que cabe razonar que esa norma exige para que se configure la causal dicha, la concurrencia de tres presupuestos: 1º, que exista identidad o semejanza entre los signos confrontados; 2º, que distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos y 3º, que esa identidad o semejanza entre los signos o entre los productos o servicios, pueda provocar confusión en el mercado.

Partiendo de lo anterior, si cotejamos los signos enfrentados, específicamente la marca solicitada con la inscrita bajo el número de registro 138768, que tanto el Registro como este Tribunal la incluimos dentro de los hechos probados, nos damos cuenta que ambas comparten en su diseño la figura de una **ÁGUILA** – y de color negro- y ese animal es precisamente el medio por el cual se capta el interés del público consumidor en relación a sus productos.

Al observarse que existe similitud ideológica, pues tanto ese distintivo marcario inscrito como la pretendida marca evocan a la misma ave, “el águila” y al contener ambas para distinguir productos relacionados, considera este Tribunal que el signo propuesto es susceptible de crear confusión al consumidor, toda vez que los induciría a asociar entre sí la pretendida marca y la inscrita en clase 18, pudiendo conllevar a ese público a pensar, que los productos a que se refieren participan de un origen común. Por lo anterior se rechazan los agravios expuestos por la empresa solicitante, ya que se pudo comprobar de forma idónea que la figura del águila en la marca inscrita no sólo va relacionada con la marca imperial en clase 32, sino que esa figura



inscrita como diseño protege productos en la clase 18, siendo ésta la misma de la marca solicitada.

Así las cosas, el signo propuesto, 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 las marcas en estudio, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular del distintivo marcario ya registrado, 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 por mayoría declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con diecinueve minutos y dieciséis segundos del veintisiete de Enero de dos mil nueve, la cual se revoca denegándose en consecuencia el registro solicitado “**FLYING EAGLE DISEÑO**”, en clase 18 de la nomenclatura internacional. Asimismo se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, por no tener una marca inscrita que se le oponga a lo solicitado, ni comprobarse que está dentro del sector pertinente.

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, por mayoría se declara con lugar el recurso de apelación planteado por la empresa **Productora La Florida** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, las diez horas con diecinueve minutos y dieciséis segundos del veintisiete de Enero de dos mil nueve, la cual se revoca, denegándose en consecuencia el registro solicitado “**FLYING EAGLE DISEÑO**”, en clase 18 de la nomenclatura internacional. Asimismo se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, por no tener una marca inscrita que se le oponga a lo solicitado, ni comprobarse que está dentro del sector pertinente. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Adolfo Durán Abarca salva el voto. 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



VOTO SALVADO DEL JUEZ DURÁN ABARCA

PRIMERO: JUSTIFICACIÓN: Por cuanto el suscrito Juez discrepa del voto mayoritario de los restantes miembros del Tribunal, por la manera en que debería ser resuelto el recurso de apelación interpuesto por la empresa FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., respecto de la inscripción autorizada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial de la marca “FLYING EAGLE” (DISEÑO), salvo el voto por las razones que a continuación se detallan:

SEGUNDO: RESOLUCIÓN DEL A QUO Y CRITERIO DE MAYORÍA: La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, deniega la oposición planteada por las empresas FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A. contra la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “FLYING EAGLE (DISEÑO)”, para proteger una variedad de productos ubicados en la clase 18 internacional, considerando que las marcas de la oponente (IMPERIAL (DISEÑO)), también clasificadas en esa clase, si bien, protegen algunos productos iguales y otros de similar naturaleza, para determinar el riesgo de confusión, es necesario además, que exista semejanza entre los signos en estudio. *“La segunda premisa consiste en determinar que los signos en conflicto poseen suficientes elementos que los distinguen, ya que en el caso de la marca solicitada, se puede observar que la misma consiste en el diseño de un águila de características naturales. Mientras que los diseños de águila de las marcas inscritas, son propios de la ciencia conocida como heráldica. Por lo cual resulta evidente que pueden coexistir registralmente ya que poseen suficientes diferencias gráficas, que hacen posible que el consumidor pueda elegir con suma facilidad los productos de la marca que desea elegir.”*

Por su parte, la tesis de mayoría de este Tribunal, considera que la marca “Imperial” y su diseño de una “águila imperial” ha adquirido notoriedad en el mercado nacional, lo que rompe el



principio de especialidad y trasciende su oponibilidad a todas aquellas marcas que se le opongan, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve a un riesgo de asociación con un tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. Estima que dicha confusión es probable, en este caso, porque la empresa apelante tiene inscrita y vigente la marca de fábrica que corresponde a un diseño especial de un águila para proteger productos en clase 18, misma de la marca solicitada y en ambas se protegen productos relacionados, como son las billeteras y maletines.

TERCERO: CARÁCTER DISTINTIVO DE LA MARCA SOLICITADA. En el caso de marras, el suscrito Juez estima que el carácter distintivo de la marca propuesta, debe serle reconocido como consecuencia de no incurrir en la causal de irregistrabilidad contemplada en el inciso a) y e) del artículo 8 de la Ley de Marcas, tal como lo dispuso el Registro de la Propiedad Industrial, en la medida en que no conlleva a un riesgo de confusión que impida su coexistencia con las ya inscritas. En efecto, observando las reglas señaladas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, colocándose en el lugar del consumidor presunto, ateniéndose a la impresión de conjunto que despiertan las marcas enfrentadas, sin disgregar sus elementos, analizándolas sucesivamente, y teniendo en consideración las semejanzas entre ambas, se arriba a las siguientes conclusiones: *Desde un punto de vista gráfico*, hay que empezar por apuntar que la marca solicitada es mixta, en la medida en que junto con un elemento gráfico también tiene uno denominativo, que conforme a la doctrina marcaria, es el que - en principio- debe prevalecer en el cotejo, porque “...*la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación...*” (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-ip-2001). Por consiguiente, en el caso de las marcas mixtas, como el de marras, el **factor preponderante** sería el elemento denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el



tema de su enunciado y hacia dónde se dirige, directa y generalmente, la atención del consumidor (véase en igual sentido, para citar tan sólo algunos de los más recientes, los Votos N° 232-2005, 264-2005, 276-2005, 43-2006, 93-2006, 117-2006, 118-2006, 129-2006 y 171-2006, de este Tribunal).

Bajo esa tesitura, se tiene que el *elemento denominativo* difiere en las marcas contrapuestas, pues mientras en la solicitada es “FLYING EAGLE”, en las inscritas es el término “IMPERIAL”, de donde se deduce que el factor tópico y preponderante es distinto en los signos confrontados y no hay ninguna suerte de similitud en ese sentido. Por las diferencias que presentan en su elemento denominativo las marcas contrapuestas, *desde un punto de vista fonético y vistas en su conjunto*, se tiene que las mismas son ostensiblemente diferentes.

En lo que respecta al *elemento gráfico*, y tal como salta a la vista de las reproducciones del diseño de las marcas enfrentadas, entre la solicitada y las inscritas existen también diferencias relevantes. La que se pide inscribir, consiste en el dibujo de un águila en vuelo, en posición de ataque, de color negro, con sus alas extendidas, el cual reproduce sus rasgos naturales; mientras que los diseños inscritos de las marcas de las empresas oponentes, consisten en águilas heráldicas, insertas en un diseño ovalado de fondo amarillo y rojo y que en su corazón presenta un escudo de color amarillo, en el que están contenidas las letras “C” y “R”.

En lo que refiere a la similitud conceptual, la misma tampoco se presenta en el caso de marras. Si bien es cierto ambas marcas utilizan el diseño de un águila, las inscritas no son visualmente comparables con la pretendida. La similitud ideológica se presenta cuando entre las marcas en comparación se evocan las mismas o similares ideas, cosas o características, de manera tal que la expresión de un mismo concepto conduce a que las palabras o el gráfico sean necesariamente iguales o similares, impidiendo al consumidor distinguir una de otra. De todas formas, aún cuando un dibujo usado en una marca represente lo mismo que en otra, no se puede monopolizar figuras genéricas, confiriéndole un derecho de exclusiva sobre él a un único titular, pues la



exclusividad existe con relación al concreto diseño que ha sido registrado, sin que esto implique autorizar aproximaciones que permitan riesgo de confusión. Sin embargo, en el presente caso, desde el momento en que una y otras marcas son disímiles, además de que la notoriedad de las marcas de las empresas oponentes no se apoya sólo en su parte gráfica, sino fuertemente en su elemento denominativo, a saber la palabra “IMPERIAL”, la cual el consumidor medio prima facie identifica con “cerveza”, más que con otros productos, hace que no exista riesgo de confusión o asociación. El artículo 44 de la Ley de Marcas protege la notoriedad de la marca y le permite trascender el principio de especialidad marcaria, *“cuando el uso de marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o los servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona”*. El legajo probatorio aportado por el solicitante (ver folios 17 al 53 y 59 a 65), acredita el registro anterior de la marca en los Estados Unidos de América, en diversas clases, y no puede inferirse alguna suerte de conexión o intención de aprovechamiento indebido del prestigio de las marcas de las empresas oponentes, razón por la cual, a pesar de la notoriedad evidente de las mismas, no podría impedirse, sin menoscabo de la libertad de comercio, la coexistencia del signo sometido a registro.

CUARTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, se concluye que la marca solicitada no quebranta las causal de irregistrabilidad a la que refiere el inciso a) y e) del artículo 8 de la Ley de Marcas, teniendo por el contrario capacidad distintiva respecto de los productos que pretende proteger, razón por la que deviene procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con diecinueve minutos del veintisiete de enero de dos mil nueve, la cual se confirma.

Lic. Adolfo Durán Abarca



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.