



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0494-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica: “*IMPERIAL (Diseño)*”**

**PRODUCTOS ALIMENTICIOS IMPERIAL, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1583-1991)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 777-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta y cinco minutos del diez de noviembre de dos mil once.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecino de San José, con cédula de identidad 1-626-794, en su condición de apoderada especial de la empresa **Productos Alimenticios Imperial, S. A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y ocho minutos, veintidós segundos del veinticinco de mayo de dos mil diez.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de abril de mil novecientos noventa y uno, el señor Daniel Bolaños Zamora, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-470-576, en representación de la empresa **Productos Alimenticios Imperial, S. A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “***IMPERIAL (DISEÑO)***”, para proteger y distinguir “*Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y*



*cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas y encurtidos ”, en Clase 29 de la nomenclatura internacional.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las nueve horas, cincuenta y ocho minutos, veintidós segundos del veinticinco de mayo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la marca solicitada.

**TERCERO.** Que en fecha catorce de junio de dos mil diez, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en la representación indicada, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Díaz Díaz, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter los siguientes: **I.-** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas, a nombre de la empresa **Productora La Florida, S. A.**, las siguientes marcas:

**1.- “IMPERIAL (Diseño)”** bajo el **Registro No. 30047**, inscrita desde el 24 de agosto de



1964 y vigente hasta el 24 de agosto de 2019, para proteger y distinguir “*cerveza*”, en Clase 32 internacional, ver folios 35 y 36 del expediente.

2.- “**IMPERIAL (Diseño)**” bajo el **Registro No. 36129**, inscrita desde el 08 de setiembre de 1967 y vigente hasta el 08 de setiembre de 2012, para proteger y distinguir “*cerveza*”, en Clase 32 internacional, ver folios 37 y 38 del expediente.

3.- “**IMPERIAL**” bajo el **Registro No. 37955**, inscrita desde el 28 de octubre de 1968 y vigente hasta el 28 de octubre de 2013, para proteger y distinguir: “*extracto de malta medicinal*” en Clase 05; “*lúpulo*” en Clase 31; “*bebidas de cereales, bebidas de malta, cerveza, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, cerveza tipo lager beer y polvos para cerveza*” en Clase 32; y “*licores*” en Clase 33; ver folios 39 a 46 del expediente.

4.- “**IMPERIAL**” bajo el **Registro No. 45069**, inscrita desde el 21 de setiembre de 1972 y vigente hasta el 21 de setiembre de 2017, para proteger y distinguir “*aguardiente, alcohol etílico, coñac, ginebra, ron y whisky*”, en Clase 33 internacional, ver folios 47 y 48 del expediente.

5.- “**IMPERIAL**” bajo el **Registro No. 47355**, inscrita desde el 15 de marzo de 1974 y vigente hasta el 15 de marzo de 2019, para proteger y distinguir “*cerveza*”, en Clase 32 internacional, ver folios 49 y 50 del expediente.

6.- “**IMPERIAL**” bajo el **Registro No. 72768**, inscrita desde el 10 de agosto de 1990 y vigente hasta el 10 de agosto de 2020, para proteger y distinguir “*cerveza*”, en Clase 32 internacional, ver folios 51 y 52 del expediente.

7.- “**IMPERIAL (Diseño)**” bajo el **Registro No. 72769**, inscrita desde el 10 de agosto de 1990 y vigente hasta el 10 de agosto de 2020, para proteger y distinguir “*cerveza*”, en Clase 32 internacional, ver folios 53 y 54 del expediente.

8.- “**IMPERIAL (Diseño)**” bajo el **Registro No. 80118**, inscrita desde el 02 de julio de 1992 y vigente hasta el 02 de julio de 2012, para proteger y distinguir “*preparaciones hechas de azúcar y cereal*”, en Clase 30 internacional, ver folios 55 y 56 del expediente.



9.- “**IMPERIAL**” bajo el **Registro No. 80580**, inscrita desde el 07 de agosto de 1992 y vigente hasta el 07 de agosto de 2012, para proteger y distinguir “*preparaciones hechas de azúcar y cereal*”, en Clase 30 internacional, ver folios 57 y 58 del expediente.

10.- “**IMPERIAL (Diseño)**” bajo el **Registro No. 77342**, inscrita desde el 09 de octubre de 1991 y vigente hasta el 09 de octubre de 2011, para proteger y distinguir “*extracto de malta medicinal*”, en Clase 5 internacional, ver folios 63 y 64 del expediente.

11.- “**IMPERIAL (Diseño)**” bajo el **Registro No. 76941**, inscrita desde el 2 de setiembre de 1991 y vigente hasta el 2 de setiembre de 2011, para proteger y distinguir “*extracto de malta medicinal*”, en Clase 5 internacional, ver folios 65 y 66 del expediente.

12.- “**IMPERIAL (Diseño)**” bajo el **Registro No. 82731**, inscrita desde el 19 de mayo de 1993 y vigente hasta el 19 de mayo de 2013, para proteger y distinguir “*cerveza*”, en Clase 32 internacional, ver folios 67 y 68 del expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con el carácter de no demostrado que resulten relevantes para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza el registro del signo solicitado por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros en aplicación de lo que disponía el artículo 10, inciso p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, ya que entre el distintivo que se pretende inscribir y los signos inscritos a nombre de Productora La Florida, S.A., existe una innegable similitud gráfica y fonética que puede inducir a error o confusión al público consumidor, lo que atentaría contra el principio de distintividad de la marca, impidiendo el cumplimiento de los fines propios de ésta. Agrega que, a pesar de los signos confrontados se protegen en distintas clases, al analizar su naturaleza es evidente que podrían generar un riesgo de confusión en el consumidor en cuanto al origen empresarial de sus productos. Asimismo, por el



posicionamiento que ha logrado la marca inscrita “*IMPERIAL*” en el comercio costarricense hace que haya adquirido la característica de notoriedad.

Por su parte, la empresa apelante manifiesta que la semejanza que da fundamento al rechazo del signo solicitado no existe, ya que se debe poner el énfasis en las diferencias y no en las similitudes, siendo que los productos a proteger por la marca propuesta son muy distintos a los protegidos por las marcas que ya se encuentran inscritas. Es decir, la marca que solicita su representada no incluye cerveza ni bebidas alcohólicas, ni los productos de las Clases 5 y 30, y al ubicarse en distintas clases queda eliminada la posibilidad de confusión en el público consumidor, dado lo cual no puede existir confusión al momento de su comercialización, pues ninguno de los productos de su representada poseen alcohol y por lo tanto jamás serán confundidos por el consumidor y por ello pueden coexistir en el mercado sin afectar los intereses de la empresa titular de las marcas inscritas. Agrega que su representada ya cuenta con el registro número 23059 inscrito desde junio de 1960 y vigente hasta el 2020, en clase 29 para proteger gelatina en polvo en láminas o cualquier forma, por lo tanto la inscripción de todas las otras marcas “*IMPERIAL*” son posteriores. Asimismo, la solicitante es titular de la marca “*IMPERIAL*” registro número 38251 vigente del 21 de enero de 1969 hasta el 2014, para refrescos de sabores naturales y artificiales, preparaciones, esencias, sabores y concentrados líquidos para la elaboración de los mismos, lo que demuestra su coexistencia en el mercado desde hace varias décadas con otras marcas de igual denominación.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos,



etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La normativa marcaría y concretamente el artículo 8 de la Ley de Marcas, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación:

*“Artículo 8º- **Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:*

*a) 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.*

*b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior...**”(agregado el énfasis)*

De lo que resulta claro que, la normativa marcaría procura evitar que se le cause confusión, en general, **al público consumidor**, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos o servicios sean de cierta calidad.



En el caso que nos ocupa, el solicitante en su escrito de exposición de agravios, presentado ante este Tribunal, ha invocado la existencia de un registro anterior (No. 23059) que data de 19 de junio de 1960, inscrito en Clase 29 a nombre de su representada, no obstante, no aporta prueba alguna que así lo acredite.

Concluye esta Autoridad que, al confrontar los signos en pugna, analizados en forma global es evidente su identidad, ya que en todos es el mismo elemento denominativo, que es el que debe prevalecer al momento de realizar el cotejo, por ser el habla el medio más usual para solicitar el producto o servicio al que se refiere un signo distintivo, siendo la regla que el elemento preponderante en los signos mixtos sea el elemento denominativo más que el gráfico, por cuanto el primero de ellos es generalmente el tema de su enunciado y es hacia éste que se dirige directamente la atención del consumidor, por lo que es éste el más fácilmente retenido en la memoria de las personas. Dado lo anterior, es claro que el signo solicitado no cuenta con la distintividad necesaria para diferenciarlo, por lo que deviene en ininscribible.

Por otra parte, cabe destacar en este caso en concreto que la marca “IMPERIAL”, inscrita en varias clases a nombre de Productora La Florida, S. A. ha sido calificada por este Tribunal Registral como marca notoria, tal como fuera afirmado en el **Voto No. 883-2009** dictado a las 10:05 horas del tres de agosto de 2009:

*“...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...***”

En razón de lo cual, al analizar cualquier signo marcario en relación con las marcas “IMPERIAL”, debe realizarse un estudio más drástico, dada su condición de marca notoria y la protección especial que nuestro derecho marcario le confiere.

De conformidad con todas las anteriores consideraciones, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **Productos Alimenticios Imperial, S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cincuenta y ocho minutos, veintidós segundos, del veinticinco de mayo de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

**QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### ***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el señor **Víctor Mesalles Cebriá**, en representación de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL DE SUPERMERCADOS, S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cuatro minutos, treinta y cinco segundos, del quince de febrero de dos mil diez, la que en este acto se confirma. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que





al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Katty Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**