



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0899-TRA-PI

**Oposición la inscripción de la marca de fábrica y comercio “Colombiana La nuestra (Diseño)”
FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA.S.A.,
Apelantes**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 675-08)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1488-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con diez minutos del dos de diciembre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su calidad de Representante Legal de las sociedades **Florida Ice And Farm Company, Sociedad Anónima**, cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- cero cero cero setecientos ochenta y cuatro, y **Productora La Florida, Sociedad Anónima**, cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- trescientos seis mil novecientos uno, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y nueve minutos y cincuenta y cuatro segundos del veintisiete de mayo de dos mil nueve.

RESULTANDO:

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 14 de febrero de dos mil cinco, la Cooperativa Matadero Nacional de Montecillos R.L., solicitó la inscripción de la marca de comercio: en la **Clase 3** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir **“Jabones”**.



SEGUNDO. Que por encontrarse inscrita bajo el registro número 98061 en clase 32 *“Imperial Aguila”*; número 98057 en clase 32 *“Aguila Imperial”*; número 840 en clase 50 internacional *“Imperial es el Aguila”*, distinguiendo y protegiendo productos, las dos primeras: *Cervezas, cervezas de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, porter, otras bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales y otras preparaciones para hacer bebidas*, y la última, *“la propaganda de cerveza, cerveza de bajo contenido alcohólico, bebidas de malta, bebidas de cereales, cerveza aguada, cerveza fuerte y cerveza negra*, el señor Manuel E. Peralta Volio en la representación que comparece, presenta formal oposición contra la solicitud planteada.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con ocho minutos del nueve de julio de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta y admitirse la solicitud presentada, apelando el señor Peralta Volio de dicha resolución y ante el Tribunal reitera los agravios expresados en el escrito de apelación.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e 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 tiene como hecho probado, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las marcas y señales de propaganda indicadas en el Resultando IV de la resolución apelada, de las cuales constan las respectivas certificaciones en el presente expediente de folio 84 a folio 117.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, declaro sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, y acoge la solicitud de inscripción solicitada, por cuanto consideró que si bien se aprecia los productos protegidos tanto por la marca solicitada y las marcas y señales de propaganda inscritas se encuentran relacionados entre sí, es decir al mercado de las bebidas, se debe tomar en cuenta que el signo solicitado está dirigido a las aguas minerales y bebidas de frutas mientras que las inscritas se dirigen a las bebidas alcohólicas y más específico a las cervezas y una vez realizado el cotejo marcario se resolvió que entre las marcas enfrentadas no existe alguna semejanza desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, no existiendo la posibilidad de que la marca “**COLOMBIANA LA NUESTRA**”, gráficamente se pueda llegar a asociar con las marcas de “**IMPERIAL**”; y que en relación al diseño de la marca oponente, el águila de imperial dista mucho en llegar a asemejarse con el de la marca solicitada, ya que las figuras del águila de imperial son muy distintas a la figura de una especie de ave con las alas abiertas que posee la marca solicitada, debiéndose además tomar en cuenta que los colores que componen el diseño de la marca solicitada los cuales, son azul, rojo y amarillo que asemejan a la bandera colombiana, agregándosele además a dicho diseño la palabra “**COLOMBIANA**”, entonces a partir del diseño se puede determinar que los productos comercializados por la empresa solicitante son de origen colombiano, por lo que no hay manera de que el consumidor se llegue a confundir al adquirir un producto de la marca solicitada de origen colombiano creyendo que está adquiriendo un producto producido en Costa Rica, además de que si se compartiera la teoría de la empresa oponente, en Costa Rica ninguna persona física o jurídica podría inscribir algún diseño que implique en su contenido un águila, que es lo que el mismo pretende, sin embargo queda claro que **FLORIDA ICE**

AND FARM COMPANY, S.A. y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.** poseen el diseño del águila como elemento predominante y es su distintivo, contrario del diseño solicitado que se debe ver integralmente y no en partes cada elemento ya que visualizado globalmente posee suficiente distintividad contra los signos “**Imperial**” inscritos, por lo que en el presente caso la diferenciación entre las marcas (diseños) resulta lo suficientemente amplia como para poder crear confusión en el público consumidor ya que analizadas las marcas inscritas por las empresas oponentes frente al signo solicitado “**COLOMBIANA LA NUESTRA**” 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 otra parte, consideró el órgano a quo que si bien las marcas de la opositora son notorias y deben ser protegidas por los artículos 44 de la Ley de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 6 bis del Convenio de París, esta protección es cuando un tercero quiera aprovecharse de tal notoriedad e inscribir una reproducción o imitación de la marca notoria para aprovecharse del prestigio de la misma y crear confusión en el consumidor; hecho que no se manifiesta en el presente caso, pues del análisis realizado se puede afirmar que los signos en litigio no son semejantes ni mucho menos iguales; por lo que no se está infringiendo la normativa que regula la protección a las marcas notorias.

Por su parte, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación del empresas oponentes, en su escrito de apelación y expresión de agravios, estima que el Registro no apreció correctamente el aspecto de 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 y señales de propaganda registradas de las opositora. Señala que el error de falta de apreciación de la similitud ideológica reclamada en que incurre el Registro es evidente, desde que dos tribunales distintos coligen que aunque en el plano fonético no sufren algún riesgo de confusión, éste si se presenta en el gráfico e ideológico, por cuanto salta a la vista que los signos presentan, como común denominador, de manera evidente y significativa, el dibujo de un águila con las alas extendidas y levantadas en alto; por lo que el riesgo de confusión,



aunque es real y preocupante, no es el reclamo central de la oposición, ya que las opositoras no quieren otra águila en su negocio de bebidas, porque diluye o disminuye la fuerza distintiva y el valor comercial y publicitario del águila de Imperial, con quebranto de la protección reforzada de las marcas notorias que garantizan el Artículo 44 de la Ley de Marcas y los convenios internacionales. Concluye la apelante que no tiene rigor lógico-jurídico el argumento que el Registro usa para rechazar la oposición alegando que ninguna otra persona podría inscribir el diseño de un águila, siendo este argumento falaz porque implica desconocimiento y desaplicación de la teoría de la protección reforzada o neutralización relativa (marcas iguales o similares en las clases que contengan productos afines o conexos) y absoluta (marcas iguales en productos o clases diversas) de las marcas notorias y famosas; y que asimismo el Registro violó por falta de aplicación, el inciso m) del artículo 7° de la Ley de Marcas, prohibición absoluta de registrar reproducciones o imitaciones totales o parciales de la bandera tricolor u otro emblema y la denominación colombiana de un estado extranjero, la República de Colombia, sin autorización de la autoridad competente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el *“riesgo de confusión”* al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.

Ahora bien, la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación, exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de signos y productos o servicios idénticos, el



análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre éstos. Cuando se trata de signos idénticos para proteger productos o servicios distintos, el caso es diferente por la aplicación del principio de especialidad, en cuyo caso el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o bien, en otro escenario, el análisis del carácter notorio de una marca preexistente, el cual se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores y elementos cuyo estudio requiere, sin duda, el mayor cuidado y la mayor objetividad posible.

Bajo esa misma línea, al ahondar sobre el examen de dos signos semejantes o similares, a los efectos de determinar el eventual riesgo de confusión, el tratadista Jorge Otamendi afirmaba que en general, aunque el espíritu de la legislación marcaria, es el de evitar la confusión, eso no implica que los signos sean “inconfundibles”, sino que basta con que sean “claramente distinguibles” o “de fácil diferenciación” (Derecho de Marcas, Lexis Nexos Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p. 142).

Partiendo de lo expuesto, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, que a la letra dice así:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.



b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición a la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Colombiana la nuestra (Diseño)”**, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: *“cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”*, tomando en consideración que entre las marcas



contrapuestas no puede darse riesgo de confusión para el consumidor en virtud de existir entre las mismas las suficientes diferencias tanto en su parte denominativa como en su parte figurativa, resultando posible su coexistencia registral, sin que exista la posibilidad de inducir a error o a riesgo de confusión al público consumidor, ni que tampoco la empresa solicitante se esté aprovechando del prestigio de las marcas inscritas, ni que resulta su marca una reproducción o imitación de éstas, desde ningún punto de vista. Ante la apelación de las sociedades opositoras cuyo agravio fundamental es la similitud ideológica de los signos enfrentados, que ocasiona **confusión** y **dilución** de una marca famosa, se hace necesario realizar el **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de dichas marcas, a fin de esclarecer la existencia de alguna posible similitud entre ellas, para determinar la posibilidad de su coexistencia, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley de Marcas, 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002), en adelante el Reglamento de la Ley de Marcas.

Para tales efectos, recuérdese que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucassee, definen cada una de estas marcas de la siguiente manera: *"Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas."* (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires. 2000. Págs.48 y 49).

Conforme a lo expuesto, se debe señalar preliminarmente, que ambas marcas, la inscrita y la pretendida son marcas mixtas en el tanto que están compuestas por un grupo de letras que también forman una palabra, más el dibujo o diseño con un color diferente al de las letras, y



cuyo elemento preponderante es el denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia donde se dirige directamente la atención. Sin embargo no se debe dejar de lado, que también el diseño constituye un factor diferenciador entre ambos signos, ya que la figura del águila de la marca solicitada a diferencia del águila de las marcas Imperial inscritas, constituye un elemento que se impone en conjunto con su parte denominativa. Por ello el tema de la dilución entre estos signos dista mucho de tenerla como un mecanismo capaz de impedir la registración de la solicitada, puesto que, el signo inscrito para cerveza Imperial, no se ve debilitada por coexistir en el mercado otro signo, que si bien se refleja la figura de un águila, de ningún modo se trata del mismo concepto y la mente del consumidor medio, no va a relacionar ambos signos, ni va a crearse confusión sobre los mismos en su mente.

Sabemos que en un inicio, la protección acordada a una marca se encuentra delimitada por el Principio de Especialidad. Esto significa que tal protección no abarca la totalidad de los productos o servicios sino sólo aquéllos para los que la marca fue solicitada. La jurisprudencia fue ampliando esta protección y la extendió a productos o servicios similares o relacionados. La teoría de la dilución implica ir un paso más allá en la protección de las marcas.

Ampara el vínculo de la marca/producto que su titular logró forjar a través de años de esfuerzo y constancia, y sin tener en cuenta el principio de especialidad. Esta protección es extraordinaria y por ello los requisitos para que se pueda proteger a una marca contra su dilución son estrictos, requiriéndose en principio la existencia de notoriedad.

De todas formas, es importante destacar que la esencia de la dilución es la posibilidad de que una marca se debilite por el uso que haga un tercero de la misma marca o de un signo casi idéntico, situación que a criterio de este Tribunal, no se da en el presente caso. La doctrina ha dicho que, *“...se diluye el poder distintivo cuando existen varias marcas idénticas pertenecientes a distintos titulares que distinguen productos o servicios diferentes. Se diluye el poder distintivo de la marca que goza de unicidad, es decir, cuando no hay otras idénticas*

que distinguen otros productos o servicios.” (Jorge Otamendi. Derecho de Marcas. Abeledo-Perrot. Tercera Edición. Otamendi, págs. 324 y 325).

De lo anterior podemos concluir que la teoría de la dilución comprende la identidad de los signos, eso significa que dos titulares van a comercializar una marca idéntica, que aunque los productos sean diferentes, los consumidores pueden confundirse. En el caso que se discute, los signos cotejados son disímiles, la parte denominativa es diferente y en cuanto a lo gráfico, el águila está dispuesta de forma totalmente distinta a la de las marcas inscritas, no son ni semejantes, lo que marca sustancialmente la diferencia entre ambos. El consumidor relaciona la cerveza imperial con un águila de cuerpo entero, con alas extendidas, de color negro dentro de un diseño ovalado con fondo amarillo. Por otro lado, la figura del águila de la marca solicitada, como ya se dijo no se asemeja a ésta de ninguna forma, es de color azul, y con las alas extendidas en sentido contrario a las de la marca inscrita, forma que se utiliza en el diseño de la marca pretendida, por lo que la mente del consumidor no permite su relación con la inscrita; al efecto veamos los signos:



Asimismo, desde un punto de vista gráfico, tales marcas son disímiles entre sí, por cuanto la inscrita a pesar de su diseño del águila, no es comparable visualmente con la pretendida, que al igual que ésta tiene en su dibujo el mismo animal, pero dispuesto en forma muy diferente



que las hace poder convivir dentro del mundo marcario. Desde un punto de vista fonético, también guardan una total diferencia, ya que la inscrita se pronuncia “**Imperial**” y la solicitada “**Colombiana la nuestra**”, la vocalización de una u otra no tiene comparación alguna, y desde lo ideológico, entendido este término como el: “... *que deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra.*” (Jorge Otamendi. Ibidem. Pag.182) ambas tienen un significado conceptual muy diferente.

Por lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión, de que al ser signos diferentes gráfica, fonética e ideológicamente, su eventual coexistencia no implicaría alguna suerte de confusión del público consumidor, ni un aprovechamiento injusto, ni dilución de las marcas inscritas.

Tal como lo razona el Registro este Tribunal considera que los signos cotejados gozan de la suficiente capacidad distintiva para distinguir los productos, no observando este órgano que se pueda presentar algún posible riesgo de confusión en el público consumidor, ni tampoco dilución de la marca inscrita.

En lo que respecta al alegato de las recurrentes, de que el órgano a quo violentó por falta de aplicación el inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas, no comparte este Tribunal dicho alegato en razón de que la marca solicitada es “**Colombiana la nuestra**”, y no coincide además con la disposición de los colores de bandera de la República de Colombia. Asimismo debemos tener claro que la finalidad de la citada norma es evitar que el consumidor se vea atraído hacia una marca que aparezca falsamente dando la impresión de que el producto o servicio tiene un origen oficial, estatal o de alguna organización internacional; de igual forma valga decir que nuestra Ley de Marcas permite el registro de signos en cuya construcción se contengan indicaciones geográficas (ver artículos 3 párrafo segundo, 7 inciso j), 71 y siguientes, a condición de que éstas no resulten engañosas para el consumidor.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar más sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, no afectaría los derechos de un tercero, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio** en su condición de Apoderado Generalísimo de las empresas **Productora La Florida, Sociedad Anónima**, y **Florida Ice And Farm Company, Sociedad Anónima**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta y nueve minutos y cincuenta y cuatro segundos del veintisiete de mayo de dos mil nueve, la que en este acto se confirma y se dispone que continúe ese Registro con el procedimiento de inscripción del signo solicitado, mientras no haya otro motivo que lo impida.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio** en su condición de Apoderado Generalísimo de las empresas **Productora La Florida, Sociedad Anónima**, y **Florida Ice And Farm Company, Sociedad Anónima**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial,



a las trece horas con cincuenta y nueve minutos y cincuenta y cuatro segundos del veintisiete de mayo de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Continúe ese Registro con el procedimiento de inscripción del signo solicitado, mientras no haya otro motivo que lo impida. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor.

Marcas mixtas

TG: tipos de marcas

TNR: 00.43.99