

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0381-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y

COMERCIO TROPILETA

DISTRIBUIDORA LA FLORIDA, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN N°. 2019-4055

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0771-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con once minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-295868, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en Alajuela, Río Segundo, Echeverría, en las Instalaciones de la Cervecería Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:24:35 horas del 15 de junio de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 10 de mayo de 2019 el señor Javier Enrique Blanco Murillo, empresario, vecino de Alajuela, Grecia, San Roque, cédula de identidad 2-362-597, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **HELADOS SENSACIÓN LIMITADA**, cédula jurídica 3-102-368681, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en Alajuela, Grecia, Barrio El Mezón cuatrocientos metros al norte de la pulpería La Parada, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción del signo “**TROPILETA**” como marca de fábrica y comercio, para proteger y distinguir en **clase 30** de la nomenclatura internacional, helados de todo tipo.

Una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, presentó oposición contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TROPILETA**”, e indicó que las principales marcas de su representada son notoriamente conocidas por lo que tiene derecho de impedir que terceros registren como marca términos prohibidos, señaló que TROPILETA es un producto propio de su representada y aporta algunas fotografías; alegó que la solicitante se apropia de una creación de su representada.

Por su parte, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dictada a las 08:24:35 horas del 15 de junio de 2020, dispuso declarar sin lugar la oposición planteada, y acogió la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TROPILETA**”, en clase 30 de la nomenclatura internacional.

Inconforme con lo resuelto la representación de **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**,

mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de junio de 2020, apeló lo resuelto y una vez otorgada la audiencia de reglamento expresó como agravios lo siguiente:

1.- Existe similitud gráfica, fonética e ideológica porque las denominaciones comparten un 98% de sus elementos. El signo solicitado TROPILETA no es producto del ingenio del solicitante sino idea de su cliente que desarrolló el concepto en su página de Facebook. El solicitante se apropia de una creación de su representada lo que genera perjuicios a esta y a los consumidores quienes establecerán una relación empresarial que no existe.

2.- El signo pretendido contiene parte importante de la marca registrada Tropical, propiedad de su representada y que fue declarada notoria en el Voto 352-2008 de TROPICAL c/TROPI RICA. Es obligación del Registro rechazar la presente solicitud por reproducir una marca registrada y notoria.

3.- La expresión “LETA” hace alusión directa a un producto (paleta), por lo que no es donde recae la distintividad del signo; entonces el elemento a comparar sería TROPI, que forma parte de las marcas de su representada (TROPICAL, TROPI, y TROPIFRUT. Existen coincidencias visuales, ortográficas y fonéticas entre las marcas confrontadas, que transmiten una misma impresión al público consumidor y esto se presta para sugerir una procedencia común.

4.- La marca solicitada pretende identificar productos relacionados competitivamente, lo que puede inducir al consumidor a error respecto del origen o del vínculo entre los signos.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se ha comprobado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos propiedad de

DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.:

1.- Marca de fábrica **TROPICAL**, registro 126530, inscrita el 21 de junio de 2001, vigente hasta el 21 de junio de 2021, protege en clase 32 de la nomenclatura internacional: bebidas de todo tipo incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, cerveza, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas. Relacionada a las señales de propaganda registros 221045 y 221046 (folios 32 a 34 del expediente principal).

2.- Marca de fábrica **TROPICAL**, registro 134954, inscrita el 29 de agosto de 2002, vigente hasta el 29 de agosto de 2022, protege en clase 30 de la nomenclatura internacional: café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo (folios 35 a 36 del expediente principal).



3.- Marca de fábrica y comercio  registro 228604, inscrita el 15 de julio de 2013, vigente hasta el 15 de julio de 2023, protege en clase 32 de la nomenclatura internacional: bebidas a base de frutas sin alcohol (folios 37 y 38 del expediente principal).

4.- Marca de fábrica y comercio **TROPICAL**, registro 221788, inscrita el 5 de octubre de 2012, vigente hasta el 5 de octubre de 2022, protege en clase 29 de la nomenclatura internacional: productos alimenticios de origen animal y vegetales preparados para el consumo o la conservación (folios 39 y 40 del expediente principal).

5.- Marca de fábrica y comercio **TROPICAL FREEZE**, registro 221886, inscrita el 5 de

octubre de 2012, vigente hasta el 5 de octubre de 2022, protege en clase 32 de la nomenclatura internacional: bebidas a base de frutas sin alcohol (folios 41 y 42 del expediente principal).



6.- Marca de fábrica y comercio registro 196932, inscrita el 30 de noviembre de 2009, vigente hasta el 30 de noviembre de 2029, protege en clase 30 de la nomenclatura internacional: té (folios 43 a 44 del expediente principal).



7.- Señal de propaganda registro 163974, inscrita el 24 de noviembre de 2006, protege en clase 50 de la nomenclatura internacional: para promocionar los siguientes productos en relación con la marca Tropical (diseño) registros 134544, 134545, 134546, 134547, 134548, 148068: bebidas frutas. Establecimiento ubicado en Echeverría, distrito segundo Belén, cantón sétimo de la provincia de Heredia (folios 45 y 46 del expediente principal).

8.- Marca de fábrica **TROPI**, registro 148018, inscrita el 23 de junio 2004, vigente hasta el 23 de junio de 2024, protege en clase 32 de la nomenclatura internacional: refrescos y cervezas (folios 118 a 119 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos 7978, y su reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, el cual se da cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten las denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro), y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que configura 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 signos puede impedir o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Para realizar el cotejo marcario el calificador se debe colocar en el lugar del consumidor del bien o servicio. Luego debe atenerse a la impresión de conjunto de los signos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca de manera simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro), y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. Así, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Siguiendo los argumentos expuestos se procede al cotejo de los signos en conflicto para determinar su posible coexistencia.

SIGNO SOLICITADO

TROPILETA

Clase 30: helados de todo tipo

MARCAS INSCRITAS

TROPICAL

Clase 32: bebidas de todo tipo incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, cerveza, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas.

TROPICAL

Clase 30: café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo.



Clase 32: bebidas a base de frutas sin alcohol.

TROPICAL

Clase 29: productos alimenticios de origen animal y vegetales preparados para el consumo o la conservación.

TROPICAL FREEZE

Clase 32: bebidas a base de frutas sin alcohol.



Clase 30: té.



Clase 50: para promocionar bebidas frutas en relación con la marca Tropical (diseño) registros 134544, 134545, 134546, 134547, 134548, 148068.

TROPI

Clase 32: refrescos y cervezas.

Tal como lo señaló el Registro de la Propiedad Industrial la marca TROPI, registro 148018, protege refrescos y cervezas, productos que no guardan relación con los que busca proteger el signo solicitado; posición que comparte este Tribunal. Al respecto el Registro indicó:

se trata de marcas registradas que pueden coexistir, no generan confusión sobre el origen empresarial o los productos independientemente de su composición dada la naturaleza de los productos que identifica, por lo cual resulta aplicable el Principio de Especialidad. Recordemos que la protección reforzada lo es únicamente sobre la marca notoria Tropical.

De la comparación de los signos se puede observar que la marca solicitada **TROPILETA** es denominativa, escrita en color negro, los signos registrados se componen de los términos **TROPICAL**, **TROPICAL KIDS**, **TROPICAL FREEZE**, **TROPICAL TE FRÍO**, y **TROPICAL LA FRUTA**; las denominativas escritas en color negro y en las mixtas la locución TROPICAL escrita de color azul, acompañada de términos de uso común como por ejemplo té y fruta. Como puede observarse desde el punto de vista gráfico o visual, tanto el signo solicitado como los signos inscritos contienen en común el elemento “**TROPI**” en su

inicio, pero lo cierto es que el signo propuesto, pese a contener dentro de su denominación tal componente, desde una visión en conjunto resulta distinto a los registrados.

Desde el punto de vista fonético o auditivo, la sonoridad y vocalización del signo solicitado es diferente, porque **TROPILETA** frente a **TROPICAL**, suena diferente al oído del consumidor.

En el contexto ideológico o conceptual, son diferentes en tanto el signo solicitado **TROPILETA** en su conjunto es una marca de fantasía y **TROPICAL** se define como perteneciente o relativo a los trópicos.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo a los signos en pugna conforme al artículo 24 inciso a) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, comparte este Tribunal los fundamentos dados por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, arribando a la conclusión de que los signos confrontados son gráfica, fonética e ideológicamente diferentes, por consiguiente no es factible un riesgo de confusión ni de asociación empresarial en el público consumidor.

En cuanto a los productos, el signo propuesto para registro protege helados de todo tipo, y los signos registrados protegen bebidas de todo tipo y productos alimenticios; es decir, son de naturaleza diferente. La excepción es el registro 134954 que protege helados entre otros productos; no obstante, es perfectamente posible su coexistencia debido a las diferencias entre los signos.

Tomando en cuenta que la empresa recurrente hace alusión en sus agravios a que la marca **TROPICAL**, es notoria debido al Voto 0352-2008 (folios 50 a 75 del expediente principal), no se debe perder de vista que si bien la marca **TROPICAL** inicia con el radical **TROPI**,

este vocablo es reconocido en el sector pertinente para cervezas y bebidas de frutas empacadas para consumir, propio de la marca **TROPICAL** cuya declaración de notoriedad se dio dentro de los límites del principio de especialidad, lo que permite que el consumidor no incurra en error, riesgo de confusión o asociación empresarial, pues en este caso es evidente que el consumidor distinguirá fácilmente los signos en conflicto.

Finalmente, el término LETA no tiene significado alguno y si bien lleva razón el recurrente al indicar que hace alusión a la palabra paleta, los productos protegidos por los signos inscritos no refieren a este concepto, ni existe riesgo de confusión o asociación en relación con la marca notoria TROPICAL.

Por lo anterior el signo solicitado **TROPILETA** no quebranta el artículo 8 incisos a), b) y e) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por lo que no lleva razón la representación de la empresa apelante en sus argumentos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, los signos en conflicto pueden coexistir en el mercado sin causar riesgo de confusión o asociación empresarial. Por lo que estima procedente este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:24:35 horas del 15 de junio de 2020, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la oposición presentada contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **TROPILETA**, en clase 30 de la nomenclatura internacional, solicitada por la empresa **HELADOS SENSACIÓN LIMITADA.**, la cual se acoge.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:24:35 horas del 15 de junio de 2020, la que en este acto **se confirma**; se deniega la oposición presentada por la representación de la empresa DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio TROPILETA, en clase 30 de la nomenclatura internacional, presentada por el señor Javier Enrique Blanco Murillo, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa HELADOS SENSACIÓN LIMITADA, la cual se acoge. 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 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

OPOSICIÓN A INSCRIPCIÓN DE MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE MARCA

TNR: 00.42.38