

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2009-0272-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la inscripción de la marca “TROPICAL RHYTHMS”

**FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.,
apelantes.**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 3714-02)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO N°1159-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las diez horas con veinte minutos del dieciséis de setiembre de dos mil nueve.

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 la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, treinta minutos del ocho de diciembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de julio de 2003, el licenciado Manuel E. Peralta Volio, de calidades y condición señaladas, presentó al Registro la Propiedad Industrial la solicitud de nulidad contra el registro de la marca

“TROPICAL RHYTHMS (DISEÑO)”, registro 137184 propiedad de la empresa GRACE FOODS LIMITED.

SEGUNDO. Que la titular de la citada marca, se pronunció con relación a la solicitud de nulidad interpuesta y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las siete horas y treinta minutos del ocho de diciembre de dos mil ocho, dispuso: “**POR TANTO / (...)se resuelve: I) Declarar sin lugar la solicitud de nulidad de la marca “TROPICAL RHYTHMS” (DISEÑO), Registro N° 137184, inscrita el 31 de enero de 2003, con fecha de vencimiento 31 de enero de 2013, la cual protege y distingue:”Cervezas; aguas minerales y gaseosas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, en clase 32 internacional, propiedad de GRACE FOODS LIMITED (...).** **NOTIFÍQUESE**”.

TERCERO. Que el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, de calidades y condición indicadas, impugnó, mediante los Recursos de Revocatoria y Apelación, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

CUARTO. 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 Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal le requirió a la Dirección de Servicios Registrales, emitir certificación de las marcas y nombres

comerciales “**TROPICAL**” (**DISEÑO**), clase 32, propiedad de CERVECERIA TROPICAL S.A. (COSTA RICA); “**TROPICAL**” (**DISEÑO**), clase 30, propiedad de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.; “**TROPICAL**” (**DISEÑO**), clase 29, propiedad de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.; “**TROPICAL**” (**DISEÑO**), clase 5, propiedad de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.; “**TROPICAL**” (**DISEÑO**), clase 32, propiedad de CERVECERIA TROPICAL S. A.; “**TROPICAL**”, clase 32, propiedad de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.; “**TROPICAL**” (**DISEÑO**), clase 32, propiedad de CERVECERIA TROPICAL S.A.(COSTA RICA); “**TROPICAL**” (**DISEÑO**), clase 32, propiedad de CERVECERIA TROPICAL S.A.(COSTA RICA); “**CERVEZA LIVIANA DISEÑO**”, N° 65740, clase 32, propiedad de CERVECERIA TROPICAL S.A.(COSTA RICA); “**TROPICAL**” (**DISEÑO**), clase 32, propiedad de CERVECERIA TROPICAL S.A.(COSTA RICA); “**TROPICAL**” (**DISEÑO**), clase 31, propiedad de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.; “**TROPICAL**” (**DISEÑO**), clase 33, propiedad de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.; “**TROPICAL**”, clase 29, propiedad de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.; “**TROPICAL**”, clase 30, propiedad de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.; “**TROPICAL**”, clase 31, propiedad de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.; “**TROPICAL**”, clase 33, propiedad de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.; “**TROPICAL**” (**DISEÑO**), clase 32, propiedad de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.; “**TROPICAL**” (**DISEÑO**), clase 32, propiedad de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.; “**TROPICAL**” (**DISEÑO**), clase 32, propiedad de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.; “**TROPICAL**” (**DISEÑO**), clase 32, propiedad de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.; “**TROPICAL**” (**DISEÑO**), clase 32, propiedad de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.; “**TROPICAL**” (**DISEÑO**), clase 32, propiedad de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.; “**TROPICAL**” (**DISEÑO**), clase 32, propiedad de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.; “**TROPICAL**” (**DISEÑO**), clase 32, propiedad de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.; “**TROPICAL**”, clase 32, propiedad de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.; los NOMBRES COMERCIALES “**LA TROPICAL**”, propiedad de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.; “**DISTRIBUIDORA TROPICAL**”, , propiedad de CERVECERIA TROPICAL S. A.; “**CERVECERIA TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA**”, propiedad de CERVECERIA

TROPICAL S. A., documentos que ha tenido a la vista este Tribunal, a los efectos de dictar la presente resolución, y que constan a los folios del 286 al 337 inclusive, del presente expediente. Además, se solicitó *Ad effectum videndi* el expediente de inscripción de la marca “**TROPICAL RHYTHMS**” DISEÑO, registro Nº 137184, propiedad de GRACE FOODS LIMITED.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este proceso los siguientes:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el signo distintivo “**LA TROPICAL**”, **como nombre comercial**, bajo el acta de registro número 115626, desde el 25 de agosto de 1999, propiedad de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A., para proteger un establecimiento fabril y comercial dedicado a producir, envasar, empacar, distribuir y vender cerveza. (Ver folios 286 al 287).
- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**TROPICAL**”, bajo el acta de registro número 134957, desde el 29 de agosto de 2002, vigente hasta el 29 de agosto de 2012, propiedad de PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., para proteger bebidas alcohólicas (con excepción de cerveza), en clase 33 internacional. (Ver folios 288 al 289).
- 3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**TROPICAL**”, bajo el acta de registro número 134956, desde el 29 de agosto de 2002, vigente hasta el 29 de agosto de 2012, propiedad de PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., para proteger productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta, en clase 31 internacional. (Ver folios 290 al 291).

- 4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**TROPICAL**”, bajo el acta de registro número 134954, desde el 29 de agosto de 2002, vigente hasta el 29 de agosto de 2012, propiedad de PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., para proteger 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, levadura, polvos para esponjar, vinagre, salsas condimentos, especias, hielo, en clase 30 internacional. (Ver folios 292 al 293).
- 5.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**TROPICAL**”, bajo el acta de registro número 134955, desde el 29 de agosto de 2002, vigente hasta el 29 de agosto de 2012, propiedad de PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., para proteger carnes, pescado, aves y caza; extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, compotas, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, en clase 29 internacional. (Ver folios 294 al 295).
- 6.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**TROPICAL**” (**DISEÑO**), bajo el acta de registro número 134548, desde el 20 de agosto de 2002, vigente hasta el 20 de agosto de 2012, propiedad de PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., para proteger todo tipo de bebidas y zumos de frutas con sabor a guanábana, en clase 32 internacional. (Ver folios 296 al 297).
- 7.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**TROPICAL**” (**DISEÑO**), bajo el acta de registro número 134547, desde el 20 de agosto de 2002, vigente hasta el 20 de agosto de 2012, propiedad de PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., para proteger todo tipo de bebidas y zumos de frutas con sabor a cas, en clase 32 internacional. (Ver folios 298 al 299).
- 8.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica

“TROPICAL” (DISEÑO), bajo el acta de registro número 134546, desde el 20 de agosto de 2002, vigente hasta el 20 de agosto de 2012, propiedad de PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., para proteger todo tipo de bebidas y zumos de frutas con sabor a frutas mixtas, en clase 32 internacional. (Ver folios 300 al 301).

9.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fabrica distintivo **“TROPICAL” (DISEÑO)**, bajo el acta de registro número 134545, desde el 20 de agosto de 2002, vigente hasta el 20 de agosto de 2012, propiedad de PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., para proteger todo tipo de bebidas y zumos de frutas con sabor a mora, en clase 32 internacional. (Ver folios 302 al 303).

10.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica distintivo **“TROPICAL” (DISEÑO)**, bajo el acta de registro número 134544, desde el 20 de agosto de 2002, vigente hasta el 20 de agosto de 2012, propiedad de PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., para proteger todo tipo de bebidas y zumos de frutas con sabor a piña, en clase 32 internacional. (Ver folio 304 al 305).

11.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **“TROPICAL” (DISEÑO)**, bajo el acta de registro número 82998, desde el 23 de junio de 1993, vigente hasta el 23 de junio de 2013, propiedad de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A., para proteger cerveza, en clase 32 internacional. (Ver folios 306 al 307).

12.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **“TROPICAL” (DISEÑO)**, bajo el acta de registro número 41626, desde el 19 de octubre de 1970, vigente hasta el 19 de octubre de 2015, propiedad de PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., para proteger cerveza, en clase 32 internacional. (Ver folios 308 al 309).

13.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **“TROPICAL” (DISEÑO)**, bajo el acta de registro número 65740, desde el 25 de setiembre de 1985, vigente hasta el 25 de setiembre de 2015, propiedad de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A., para proteger cerveza, en clase 32 internacional. (Ver folios 310 al 311).

14.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **“TROPICAL” (DISEÑO)**, bajo el acta de registro número 39965, desde el 10 de diciembre de 1969, vigente hasta el 10 de diciembre de 2014, propiedad de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A., para proteger cerveza, en clase 32 internacional. (Ver folios 312 al 313).

15.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **“TROPICAL” (DISEÑO)**, bajo el acta de registro número 39963, desde el 10 de diciembre de 1969, vigente hasta el 10 de diciembre de 2014, propiedad de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A., para proteger cerveza, en clase 32 internacional. (Ver folios 314 al 315).

16- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el signo distintivo **“CERVECERÍA TROPICAL S.A.”, como nombre comercial**, bajo el acta de registro número 36337, desde el 13 de noviembre de 1967, propiedad de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A., para proteger sus actividades y establecimientos comerciales. (Ver folios 316 al 317).

17- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el signo distintivo **“DISTRIBUIDORA TROPICAL”, como nombre comercial**, bajo el acta de registro número 36600, desde el 2 de enero de 1968, propiedad de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A., para proteger las agencias, sucursales y demás establecimientos para la fabricación y venta de cervezas. (Ver folios 318 al 319).

18.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica

“TROPICAL” (DISEÑO), bajo el acta de registro número 76496, desde el 30 de julio de 1991, vigente hasta el 30 de julio de 2011, propiedad de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A., para proteger bebidas lácteas, en clase 29 internacional. (Ver folios 320 al 321).

19.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **“TROPICAL” (DISEÑO)**, bajo el acta de registro número 76503, desde el 30 de julio de 1991, vigente hasta el 30 de julio de 2011, propiedad de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A., para proteger extracto de malta medicinal, en clase 5 internacional. (Ver folios 322 al 323).

20.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **“TROPICAL” (DISEÑO)**, bajo el acta de registro número 76459, desde el 26 de julio de 1991, vigente hasta el 26 de julio de 2011, propiedad de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A., para proteger lúpulo y malta, en clase 31 internacional. (Ver folios 324 al 325).

21.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **“TROPICAL” (DISEÑO)**, bajo el acta de registro número 76498, desde el 30 de julio de 1991, vigente hasta el 30 de julio de 2011, propiedad de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A., para proteger bebidas alcohólicas con excepción de cervezas, en clase 33 internacional. (Ver folios 326 al 327).

22.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **“TROPICAL” (DISEÑO)**, bajo el acta de registro número 76497, desde el 30 de julio de 1991, vigente hasta el 30 de julio de 2011, propiedad de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A., para proteger preparaciones a base de azúcares y cereales, en clase 30 internacional. (Ver folios 328 al 329).

23.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el signo distintivo

“TROPICAL” (DISEÑO), bajo el acta de registro número 95766, desde el 8 de agosto de 1996, vigente hasta el 8 de agosto de 2016, propiedad de PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., para proteger cerveza, cerveza 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, en clase 32 internacional. (Ver folios 330 al 332).

24.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **“TROPICAL” (DISEÑO)**, bajo el acta de registro número 95405, desde el 30 de julio de 1996, vigente hasta el 30 de julio de 2016, propiedad de PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., para proteger cervezas, cerveza 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, en clase 32 internacional. (Ver folios 333 al 335).

25.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **“TROPICAL”**, bajo el acta de registro número 32238, desde el 2 de octubre de 1965, vigente hasta el 2 de octubre de 2010, propiedad de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A., para proteger cerveza y bebidas de malta, en clase 32 internacional. (Ver folios 336 al 337).

26.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **“TROPICAL”**, bajo el acta de registro número 126530, desde el 21 de junio de 2001, vigente hasta el 21 de junio de 2011, propiedad de PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., para proteger 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, en clase 32 internacional. (Ver folios 340 al 341).

27.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el signo **“TROPICAL RHTYTHMS (DISEÑO)”**, bajo el acta de registro número 137184, desde el 31 de enero de 2003, vigente hasta el 31 de enero de 2013, propiedad de GRACE FOODS LIMITED, para

proteger cervezas, aguas minerales y gaseosas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, en clase 32 internacional. (Ver folios 262 al 264).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad del registro de la marca “TROPICAL RHYTHMS” (DISEÑO), en clase 31 interpuesta por las empresas FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., por considerar que entre los signos no existe ningún tipo de similitud gráfica, fonética o ideológica capaz de inducir a errores o confusiones en el público consumidor, consiguiendo coexistir en el comercio como lo han hecho desde hace más de cinco años, sin que se haya generado confusión respecto de la casa fabricante de un producto o el otro, concluyendo, que no se contraviene lo dispuesto por el artículo 8º incisos a), b) y c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por parte de las empresas recurrentes, argumentan que la marca Tropical es notoria según fue reconocida y declarada por este Tribunal, que no pueden coexistir porque crean un riesgo de asociación al ostentar ambos signos la marca Tropical para identificar bebidas. Estiman, que la marca TROPICAL RHYTHMS puede ser percibida por el consumidor medio como una nueva presentación u otra variedad de los refrescos y jugos de frutas de la familia Tropical. Además, señalan, que la marca Tropical es muy sensible al riesgo de confusión asociativa y que la impugnada les causa perjuicio por disminución de la fuerza distintiva, valor comercial de su marca y aprovechamiento injusto de su prestigio.

QUINTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en su artículo 2, define el

término marca y lo considera como: “*cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...*”. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

En tal sentido, la distintividad conlleva a que el consumidor relacione las características, calidad o buena fama del producto, con el signo que lo protege; por lo que: “... *la unión entre signo y producto constituye una marca únicamente en tanto que la unión es captada por los consumidores...*” (**FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, Fundamento de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo, S. A. Madrid, 1984, pág. 23, pár. último**)

De forma tal que, para conceder o denegar el registro de una marca o para declarar su nulidad, ésta no debe estar incursa en las causales de los artículos 7º y 8º de la Ley de Marcas. El artículo 37 de la citada Ley, establece la nulidad de registro de una marca cuando se “*contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley*”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Al respecto, la doctrina dispone: “*Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas.*(...) *La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro*(...) *La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se).**La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con*

otros signos anteriores.... (LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas. Editorial Civitas, España, 2002, p.206.)

Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, se obliga a que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de inscripción de una marca, debe calificar la misma a efecto de que no incurra en las correspondiente prohibiciones y motivos de nulidad.

SEXTO. En el caso de la marca “TROPICAL RHYTHMS”, inscrita en clase 32 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas (folio 262), cuyo registro se solicita anular, estima este Tribunal, que existe la posibilidad de que, por medio del uso de la marca, se confunda al consumidor durante su acto de consumo con las marcas inscritas a nombre de las empresas FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A, especialmente con las inscritas en la clase 32 de la nomenclatura internacional que distinguen y protegen, entre otros, cervezas y todo tipo de bebidas y zumos de frutas, las cuales se describen en el considerando segundo.

El inciso a) del artículo 8º de la Ley de Marcas, señala que: “*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*”; desprendiéndose, que la denegatoria de inscripción de una marca o su nulidad ocurre, cuando exista identidad o semejanza entre los signos cotejados, que distingan los mismos productos o servicios u otros relacionados y que esa identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado.

En relación a la aplicación de esta causal el tratadista Manuel Lobato, en la obra citada, páginas 281 y 282, señala: “*La marca solicitada no debe ser tan similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto origen empresarial de los productos o servicios. (...) La semejanza puede ser de los signos comparados o de los respectivos productos o servicios distinguidos. (...) La semejanza de los signos puede ser fonética, gráfica o conceptual.*”

Asimismo, de acuerdo al inciso a) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, se debe realizar la comparación en tres niveles: gráfico, fonético e ideológico. Con base en lo anterior, a nivel gráfico, advertimos que ambas marcas TROPICAL y TROPICAL RHYTHMS inician con la palabra TROPICAL constituyéndose en el factor tópico y en el vocablo predominante y que será recordado más fácilmente por el consumidor medio y RHYTHMS por ser un adjetivo calificativo no logra un grado de distinción entre los signos enfrentados que eviten que los consumidores sean inducidos a error. En cuanto al diseño, que conforma la marca TROPICAL RHYTHMS, el cual consiste en la figura de una flama que rodea la denominación escrita en letras especiales, en primer plano Tropical con un sol como punto de la letra i y bajo este término Rhythms, no logra una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad que la ley exige a todo signo que solicite la protección registral, es decir, que no desvirtúa el efecto visual similar que ambos signos producen.

Fonéticamente, al mantener ambas marcas el mismo comienzo provoca que se escuchen en forma muy similar, pues el consumidor no se detendrá en detallar en el vocablo Rhythms que se presenta en un segundo nivel, pues, como bien señalan las empresas recurrentes y comparte este Tribunal, la tendencia del consumidor es acortar los nombres de las cosas, en este sentido, lleva razón el apelante al señalar que no se presentan diferencias suficientes para considerar que las marcas no sean confundibles.

Aunado a que registralmente, según se constata de las certificaciones registrales visibles a folios 262 al 264, 296 al 315, 330 al 336 y 340, las marcas en conflicto protegen productos de la clase 32 de la Nomenclatura Internacional, lo que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor al amparar los signos productos relacionados o idénticos entre sí entre otros, en lo relativo a cervezas, bebidas y zumos de frutas, que utilizan los mismos canales de distribución y los mismos lugares de presentación y expedición, lo cual determina la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten se pueda considerar que la marca TROPICAL RHYTHMS posea un carácter distintivo suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico y fonético que producen las marcas confrontadas y la probabilidad de confusión en el mercado por confusión. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone: “*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...*”.

En consecuencia, no es procedente lo señalado por la resolución recurrida en relación a que las marcas pueden coexistir en el comercio como lo han hecho desde hace más de cinco años, sin que se haya generado confusión respecto de la casa fabricante de un producto o el otro, pues tal y como lo señala el artículo 24 del Reglamento citado inciso 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;...*”, por lo que merece tener presente que la misión del signo marcario, está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda en forma directa o indirecta, de ahí, que un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto.

Tómese en cuenta además, que las marcas Tropical señaladas líneas atrás, fueron inscritas con anterioridad a Tropical Rhythms.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, concluye este Tribunal que el signo TROPICAL RHYTHMS carece de aptitud distintiva y entra en conflicto con las marcas TROPICAL, por lo que lo procedente es revocar la resolución recurrida dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con treinta minutos del ocho de diciembre de dos mil ocho, por las razones aquí esgrimidas, por lo que se debe declarar con lugar la solicitud planteada y ordenar al Registro proceda con la nulidad del registro de la marca “TROPICAL RHYTHMS” en clase 32 de la nomenclatura internacional, registro No.137184, propiedad de la empresa GRACE FOODS LIMITED, al darse los supuestos contemplados en los artículos 37, 7 inciso g) y 8 inciso a) de la Ley de Marcas de repetida cita.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se revoca la resolución recurrida dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con treinta minutos del ocho de diciembre de dos mil ocho, por las razones aquí esgrimidas, y se declara con lugar la solicitud de nulidad planteada y se ordena al Registro proceder con la nulidad del registro de la marca de fábrica “TROPICAL RHYTHMS” en clase 32 de la nomenclatura internacional, registro



No.137184, propiedad de la empresa GRACE FOODS LIMITED. 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.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.