

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0798-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro como marca del signo “TROPIFREEZ (diseño)”

Florida Ice And Farm Company, S.A. y Productora La Florida, S.A., Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 3541-05)

Marcas y otros Signos

VOTO 1312-2009

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el **Licenciado Manuel E. Peralta Volio**, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo de las empresas Productora La Florida Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, y de Florida Ice And Farm Company S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:00 horas del 6 de marzo de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 13 de mayo de 2005, la Licenciada Kattia Fallas Chacón, cédula de identidad número uno-seiscientos sesenta y siete-ciento cuarenta y cinco, representando a la empresa **Tropical Paradise Fruits Company S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos ochenta y nueve mil novecientos dieciocho, solicita se inscriba la marca de comercio



en la clase 32 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: Jugo concentrado de frutas.

SEGUNDO. Que contra dicha solicitud se presentó oposición por parte del Licenciado Manuel E. Peralta Volio representando a las empresas Productora La Florida S.A. y a Florida Ice And Farm Company S.A.

TERCERO. Que mediante resolución de las once horas del seis de marzo de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger la solicitud de registro.

CUARTO. Que en fecha 28 de marzo de 2008, la representación de las empresas oponentes planteó apelación contra de la resolución final antes indicada, la cual fue admitida por el Registro de la Propiedad Industrial, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 Durán Abarca; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas:

- 1- **TROPICAL FRESH**, registro N° **149444**, registrada desde el 27 de agosto de 2004, vigente hasta el 27 de agosto de 2014, en clase **32** para distinguir 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, a nombre de Productora La Florida S.A.
- 2- **TROPI**, registro N° **148018**, inscrita desde el 23 de junio de 2004 y vigente hasta el 23 de junio de 2014, en clase **32** para distinguir refrescos y cerveza, a nombre de Productora La Florida S.A.
- 3- **TROPI LIGHT**, registro N° **149533**, inscrita desde el 2 de setiembre de 2004 y vigente hasta el 2 de setiembre de 2014, en clase **32** para proteger bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, cervezas, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas, a nombre de Productora La Florida S.A.
- 4- **TROPIFRUT**, registro N° **138749**, inscrita desde el 20 de mayo de 2003 y vigente hasta el 20 de mayo de 2013, en clase **32** para distinguir 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, a nombre de Florida Ice And Farm Company S.A.



- 5- **TROPICAL FRUTAS MIXTAS (DISEÑO)**, registro N° **134546**, inscrita desde el 20 de agosto de 2002 y vigente hasta el 20 de agosto de 2012, en

clase **32** para distinguir todo tipo de bebidas y zumos de frutas con sabor a frutas mixtas, a nombre de Productora La Florida S.A.

- 6- **TROPICAL (DISEÑO)**, registro N° **95766**, inscrita desde el 08 de agosto de 1996 y vigente hasta el 21 de enero de 2014, en clase **32** para proteger 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, a nombre de Productora La Florida S.A.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial autorizó la inscripción solicitada, considerando que el signo solicitado tiene suficiente aptitud distintiva intrínseca por no ser descriptiva, pues no describe directamente alguna cualidad del producto y que se diferencia suficientemente de las marcas inscritas, por lo que no es posible se genere riesgo de confusión en el público consumidor. Reconoce el Registro la notoriedad de las marcas opositoras, sin embargo, al determinar que no existe similitud con la solicitada, afirma que no existe infracción a la normativa que regula la protección especial de las marcas notorias.

Por su parte, el recurrente insiste en que el signo es descriptivo de características del producto, que absorbe o incluye la totalidad de la marca TROPI de su representada, siendo éste el elemento predominante y que al incluir a dicha palabra el consumidor puede pensar que se trata de una variación de sus productos, además que por ser sus marcas notorias deben de obtener una protección de especial energía y vigor.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El apelante argumenta que, por incluir el signo a la palabra FREEZ, muy similar a la palabra en inglés freeze, que significa estado de congelación, el signo resulta descriptivo de los productos que pretende proteger, sea frutas congeladas.

En relación con este asunto, en solicitud similar promovida por la Licenciada Kattia Fallas Chacón para el registro de la misma marca TROPIFREEZ en clase 29, este Tribunal en **Voto No. 234-2009**, dictado a las ocho horas treinta minutos del diecisiete de marzo de dos mil nueve, afirmó:

“... CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD INTRÍNSECA DEL SIGNO PARA SER REGISTRADO. (...) Sin embargo, considera este Tribunal que el signo tal y como está planteado más bien resulta evocativo o sugestivo de los productos que pretende proteger, y no descriptivo.



no alude directamente ni a las frutas ni a su estado de congelación, sino que evoca o da la idea del producto y su estado, al incluir a las palabras TROPI, que evoca a tropical y no a frutas directamente, y FREEZ, que da la idea de congelación, entonces, sin ser directo, da la idea de los productos, productos tropicales congelados, los cuales se materializarían en frutas congeladas; además, el diseño le agrega una mayor aptitud distintiva intrínseca al signo, por lo que el alegato acerca del carácter descriptivo del signo solicitado no puede encontrar eco en la presente resolución.

QUINTO. CAPACIDAD EXTRÍNSECA DEL SIGNO PARA SER REGISTRADO. Los signos que se pretenden registrar como marcas deben de cumplir una doble condición para poder ser registrados: deben de poseer la suficiente aptitud intrínseca como extrínseca para poder acceder al registro, siendo la primera de dichas

condiciones la referida a la aptitud que posee el signo en sí mismo para poder ser registrado, y la segunda la referida a esa aptitud respecto de otros signos que ya se encuentren registrados o que tengan un mejor derecho para ello y por lo tanto se convierten en derechos anteriores respecto del signo solicitado.

Si bien en el considerando anterior se remarcó la capacidad intrínseca que a criterio de este Tribunal posee el signo solicitado para convertirse en una marca registrada, dicha capacidad queda anulada ya que, a nivel extrínseco, existen marcas registradas que impiden que el signo solicitado pueda acceder al estatus de marca registrada.

En efecto, y viendo las marcas que se encuentran registradas a nombre de las empresas opositoras, enumeradas en el considerando primero sobre los hechos probados, vemos como en el giro comercial éstas empresas utilizan el término TROPI solo o unido a otras palabras o terminaciones como marcas para distinguir algunos productos que son hechos a base de frutas. El hecho de que la fruta sea la materia prima para la elaboración de dichos productos, puede llevar a confusión al público

consumidor, pues puede asociar a  *con el origen empresarial de los productos distinguidos con las marcas TROPICAL en tanto distingue frutas,*

TROPIFRUT en tanto distingue zumo de frutas,  *en tanto distingue bebidas y zumos de frutas mixtas, y TROPI LIGHT en tanto distingue bebidas y zumos de frutas, haciendo pensar al consumidor que las frutas congeladas*

 *son parte del mismo origen empresarial, o al menos tienen una relación comercial estrecha que los vincula.*

Es por esto que, aún y poseyendo el signo  capacidad intrínseca para convertirse en un registro marcario, dicha posibilidad queda excluida al comprobarse la falta de idoneidad extrínseca de la que adolece el signo solicitado, gracias a los registros señalados anteriormente...”

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones

que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo  no puede constituirse en una marca registrada, por encontrarse similitudes que lo impiden con las

marcas oponentes TROPICAL, TROPIFRUT,  y TROPI LIGHT. Por ende, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por las empresas Productora La Florida S.A y Florida Ice And Farm Company S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:00 horas del 6 de marzo de 2008, resolución que en este acto se revoca para en su lugar denegar el registro solicitado.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en representación de Productora La

Florida S.A y Florida Ice And Farm Company S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las once horas del seis de marzo de dos mil ocho, la que en este acto se revoca, y en su lugar se deniega el registro solicitado de la marca **“TROPIFREEZ (Diseño)”** solicitada por la empresa Tropical Paradise Fruits Company S.A. 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.**

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

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33