

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0566-TRA-PI**

**Solicitud de marca de fábrica y comercio “GRACE TROPICAL RHYTHMS”**

**GRACE FOODS LIMITED, Apelantes**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1908-2004)**

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

## ***VOTO N° 0175-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con quince minutos del veinte de febrero de dos mil doce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-532-390, en su condición de apoderado especial de la compañía **GRACE FOODS LIMITED**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y tres minutos y veinticinco segundos del dieciocho de mayo de dos mil once.

## ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día quince de marzo de dos mil cuatro, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, representante de la compañía **GRACE FOODS LIMITED**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Bermuda, y domiciliada en 41 Cedar Avenue Hamilton HM 12, Bermuda, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**GRACE TROPICAL RHYTHMS**” en **clase 32** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas*”

*y jugos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas no alcohólicas.”*

**SEGUNDO.** Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números doscientos diez, doscientos once y doscientos doce, de los días veintinueve de octubre, primero y dos de noviembre del año dos mil diez, y en razón de ello el representante de la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“GRACE TROPICAL RHYTHMS”** en **clase 32** de la nomenclatura internacional de Niza, presentada por el representante de la empresa **GRACE FOODS LIMITED**.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y tres minutos y veinticinco segundos del dieciocho de mayo de dos mil once, se resolvió la solicitud y oposición formulada, declarando; *“(...) con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“GRACE TROPICAL RHYTHMS (DISEÑO)”**; en **clase 32** internacional; presentado por **EDGAR ZURCHER GURDIAN**, en su condición de apoderado especial de **GRACE FOODS LIMITED**, la cual se deniega. (...)”*

**CUARTO.** Que inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa **GRACE FOODS LIMITED**, interpone para el día 01 de junio de 2011, Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio.

**QUINTO.** Que mediante resolución dictada a las quince horas con treinta y cinco minutos y ocho segundos del siete de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“(...): Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...)”*

**SEXTO.** Que a la substanciación del recurso presentado 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 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 Ortiz Mora, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, los siguientes:

- Certificación emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de la marca de fábrica, bajo los registros números **82998, 65740, 39963, 39965**, todas en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **FLORIDA ICE AND FERM COMPANY, S.A.** (doc. v.f 45 al 53)
- Certificación emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de la marca de fábrica y comercio, bajo los registros números **32238, 95405, 95766, 126530, 134546, 134547, 134545, 134548, 134546**, todas en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.** (doc. v.f 54 al 75.)

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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

**GRACE TROPICAL RHYTHMS (DISEÑO)**; en **clase 32** internacional, presentada por la apoderada de la empresa **GRACE FOODS LIMITED**, al determinar conforme el estudio y análisis realizado que el signo solicitado pretende la protección de aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y jugos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas no alcohólicas, o sea, prácticamente los mismos productos de la inscrita, no puede otorgarse su coexistencia registral, ya que el consumidor podría verse inducido a error en cuanto a los productos de una u otra empresa, relacionándolos como de un mismo origen empresarial. Que las marcas de las empresas opositoras cuentan en el país con prestigio y buena fama, que la ha llevado a posicionarse en un nivel alto en el mercado costarricense, por el cual se le ha declarado marca notoria tanto por el Registro de la Propiedad Industrial, como por el Tribunal Registral Administrativo, y por consiguiente merecen una protección especial en materia marcaria.

Por su parte, la representación de la empresa **GRACE FOODS LIMITED**, dentro de sus agravios a grosso modo indicó; Que la empresa a la cual representa al día de hoy, es una de las compañías más grandes en la industria alimenticia caribeña, que el término **TROPICAL** es un término genérico que significa “*del trópico*”, del cual con ello nos referimos a algo veraniego, de la playa o de calor ya que el término por sí solo posee significado. Que la marca “**GRACE TROPICAL RHYTHMS**”, contiene varios términos el cual debe ser analizado en forma conjunta, siendo esta la manera en la que lo percibe el consumidor. La marca visualmente no representa similitud alguna por cuanto consta de los siguientes elementos diferenciadores “**GRACE**” y “**RHYTHMS**”, lo cual hace que estos dos elementos los identifique en el mercado, así como otras características que acompañan el signo; la alusión expresa a la compañía **GRACE** mediante impresión dentro de un semi círculo del término junto con una corona en la parte superior. Las palabras **TROPICAL** y **RHYTHMS**, en letra gruesa utilizada de forma muy distinta en el mercado. Razón por el cual no existe riesgo de confusión y asociación empresarial con respecto a los signos inscritos, solicitando se revoque la resolución apelada.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares. Por ello, 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, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el Registro aplicó para el caso que ahora nos ocupa el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento a esa ley, los cuales son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor o a otros comerciantes***, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Ante ello, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se

presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

En este sentido, el Registrador a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten ambos signos, sin desmembrarlos, analizarlos 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.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que este procedimiento 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. En este sentido, del análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial queda evidenciado, que la solicitud de la marca de fábrica y comercio **“GRACE TROPICAL RHYTHMS”** en **clase 32** internacional presentada por la empresa **GRACE FOODS LIMITED**, y las marcas de fábrica inscritas a favor de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.**, denominadas **“TROPICAL, TROPICAL (DISEÑO), CERVEZA TROPICAL (DISEÑO)”**, del cual cuenta con 9 registros en total y todos bajo la **clase 32** internacional, y a favor de **PRODUCTORA LA FLORIDA** se encuentran inscritas las denominaciones **“TROPICAL, TROPICAL FRUTAS MIXTAS (DISEÑO), TROPICAL MORA (DISEÑO), TROPICAL CAS (DISEÑO), TROPICAL PIÑA (DISEÑO), TROPICAL GUANABANA (DISEÑO), TROPICAL FRUTAS MIXTAS (DISEÑO)”**, para un total de siete diseños, todos en **clase 32** internacional (doc. Prueba v.f. 45 al 75), tal y como fue determinado dentro de su análisis existen similitudes tan palpables que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de **confusión visual, ideológico y auditivo**, por cuanto tal y como se desprende de la solicitud, el signo propuesto **“GRACE**

**TROPICAL RHYTHMS**” cuenta con las siguientes particularidades: a nivel visual se aprecia que contienen como elemento común la palabra “**TROPICAL**”, y los elementos **GRACE y RHYTHMS** que la componen, no le otorgan al signo la suficiente distintividad.

Por otra parte, tenemos su apreciación fonética que en idéntico sentido es relativamente similar con los signos inscritos, no existiendo en su conformación un elemento que le otorgue distintividad con respecto a los signos inscritos, en virtud de que lo relevante en su entonación es precisamente la palabra **TROPICAL**, que lo compone. Aunado a ello, no podemos obviar que el consumidor medio maneja un grado de conocimiento con respecto a los productos que comercializan las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A** y **PRODUCTORA LA FLORIDA**, por ser estas marcas muy conocidas en el mercado, por ende ideológicamente va a asociarlas dentro de la misma línea de productos, lo cual se va a producir a diferencia de lo que estima el oponente un impacto directo en el mercado con respecto a la marca inscrita, máxime, que ambas pretenden la protección y comercialización de los mismos productos en la clase 32 internacional, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito será inevitable.

Dadas las anteriores consideraciones, lo procedente al igual que lo determinó el Registro y es criterio que avala esta Órgano de alzada, es no permitir la coexistencia registral de la marca solicitada “**GRACE TROPICAL RHYTHMS**”, en **clase 32 internacional**, en virtud de acreditarse que existen elementos a nivel gráfico, fonético e ideológico, que pueden producir riesgo de confusión y asociación para los consumidores que pretendan adquirir los productos de una y otra marca, quienes además podrían asociarla de manera directa como provenientes del mismo origen empresarial, al considerar que se transgrede tal y como lo señalo el Registro de la Propiedad Industrial, el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

**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, 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, en cuanto al objeto de apelación.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara ***SIN LUGAR*** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, representante de la compañía **GRACE FOODS LIMITED**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y tres minutos y veinticinco segundos del dieciocho de mayo de dos mil once., la que en este acto se confirma, y se mantenga el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GRACE TROPICAL RHYTHMS**”, en clase 32 de la nomenclatura internacional de Niza. 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***