

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0149-TRA-PI**

**Solicitud de Inscripción de la marca de fábrica y de comercio “DEL TRÓPICO (DISEÑO)”**

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

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5297-04)**

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

### ***VOTO N° 368-2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con quince minutos del veintiuno de julio del dos mil ocho.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula jurídica número tres-ciento uno- cero cero cero setecientos ochenta y cuatro, y **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula jurídica número tres-ciento uno-trescientos seis novecientos uno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas treinta minutos del catorce de febrero de dos mil ocho.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO:** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de julio del dos mil cuatro, el señor **Ricardo Amador Céspedes**, en representación de la compañía costarricense **ALIMENTOS DEL TRÓPICO SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DEL TRÓPICO (DISEÑO)**”, en

**Clase 32** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y sumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

**SEGUNDO:** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de julio del dos mil cuatro, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, formuló oposición a la solicitud de inscripción mencionada.

**TERCERO:** Que mediante resolución dictada a las nueve horas treinta minutos del catorce de febrero de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de las sociedades de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. Y PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., contra la solicitud de inscripción deL distintivo “DEL TRÓPICO (DISEÑO)”;** en clase 32 internacional; presentado por ALIMENTOS DEL TRÓPICO COSTA RICA S.A., la cual se acoge (...). NOTIFÍQUESE”.*

**CUARTO:** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de febrero del dos mil ocho, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el diecinueve de junio del dos mil ocho amplió los agravios .

**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 la Juez Ortiz Mora, y;

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Por no ser pertinente que se tengan como hechos probados, las simples manifestaciones de las partes, se deja sin efecto los hechos que el a quo tiene como probados en la resolución venida en alzada, y en su lugar este Tribunal tiene como hecho probado el siguiente: 1- Que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, entre otras, la marca de fábrica “**TROPICAL**”, bajo el registro número **126530**, para distinguir y 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** del nomenclátor internacional, cuyo vencimiento será el 21 de junio del años 2011 (véase folio 5 y 142 del expediente).

**SEGUNDO: CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, de interés para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO: EN CUANTO AL FONDO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A RESOLVER.** En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición formulada de manera conjunta por las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca “**DEL TRÓPICO (DISEÑO)**” presentada por la empresa **ALIMENTOS DEL TRÓPICO COSTA RICA S.A.**, por haber considerado que el signo solicitado y la marca inscrita “**TROPICAL**” perteneciente a la oponente carecen de similitud.

De manera inversa, en su escrito de apelación y expresión de agravios el apelante insistió que entre la marca solicitada e inscrita existe similitud gráfica, fonética e ideológica, y por ende, riesgo de confusión, pues, según él la palabra preponderante o el núcleo central de la marca inscrita y solicitada es “**TROPIC**”, por lo que en consecuencia, el consumidor medio podría verse confundido en cuanto a la procedencia o el origen empresarial de los productos que adquieran de una y otra empresa, argumentación que obliga a realizar el **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de dichas marcas, a fin de esclarecer la existencia de alguna similitud entre ellas para determinar la posibilidad de su coexistencia, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas, y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002.

**CUARTO: COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto 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 lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el **cotejo**

**marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo esa misma línea, hay que destacar que 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 marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, si los productos o servicios son disímiles, o el carácter notorio de la marca. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, 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, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad.

Ahora bien, como resulta que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucassee definen así:

*"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, pp.48-49).*

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen son, la solicitada **“DEL TRÓPICO (DISEÑO)”**, una marca **mixta**, pues, junto con el elemento gráfico (palmera) tiene un elemento denominativo; así, como la inscrita es una marca **denominativa**, conformada tan sólo por la palabra **“TROPICAL”**, siendo, que conforme a la doctrina marcaria el elemento denominativo es el que debe prevalecer en el cotejo, porque *“(…) la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación…”* (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-IP-2001). Por consiguiente, en el caso de las marcas mixtas, generalmente el elemento preponderante es el elemento denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia donde se dirige, directa y generalmente la atención del consumidor.

Dicho lo anterior, y descartada ya la inclusión del diseño de las marcas inscritas para los efectos del presente cotejo marcario, se tiene que si en el caso bajo examen el elemento denominativo de las marcas contrapuestas son estos:

MARCA INSCRITA:	MARCA SOLICITADA:
	<b>DEL <u>TRÓPICO</u></b>
<b><u>TROPICAL</u></b>	<b>(DISEÑO)</b>

no hay duda, que el factor preponderante para efectos de la comparación, entre ambos signos es **“TROPIC”**, porque en el caso de la propuesta y de la inscrita se trata del núcleo central de ellas; coincidiendo así con elementos de la inscrita, ya que el diseño de la solicitada no hace ninguna diferencia y porque lo que debe analizarse son las coincidencias y no las diferencias entre una y otra, y es sobre esta base que debe realizarse el *cotejo marcario*.

Así, desde un punto de vista gráfico, es evidente que entre la marca solicitada, “**DEL TRÓPICO (DISEÑO)**” y la marca inscrita “**TROPICAL**”, no existe similitud alguna, pues, se visualizan en forma diferente.

Desde un punto de vista fonético, por el orden que presentan las palabras que constituyen el citado elemento gráfico de las marcas contrapuestas, éstas se pronuncian y escuchan de manera distinta.

No obstante lo anterior, desde un punto de vista ideológico, por contener la marca solicitada en estudio dentro de sus elementos el vocablo “ **TRÒPICO**” y las inscritas “**TROPICAL**”, que conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se refieren a un adjetivo que implica que algo pertenece o se refiere a los trópicos, y por cuanto todos esos signos protegerían productos de la Clase 32 del nomenclátor internacional y, en términos generales, bebidas de carácter refrescante, es evidente la similitud conceptual entre tales marcas, porque evocan a sustancias refrescantes de razonable consumo en los trópicos, pues, bien se sabe, que éstos se caracterizan por ser una zona de altas temperaturas y en donde el ingerir bebidas refrescantes por parte de los consumidores se convierte en un paliativo para soportar el clima caliente. Además, los productos de la marca solicitada y de los de la marca inscrita, dan la idea de que las bebidas, jugos, o zumos provienen de frutas tropicales, propiamente del trópico. Entonces, de las palabras “**TRÓPICO**” y “**TROPICAL**” en las marcas contrapuestas, no hay a nivel conceptual una distinción significativa entre ellas, lo que determina la posibilidad de que el público consumidor pudiese colocarse en algún riesgo de confusión acerca del origen empresarial de los productos que distinguirían.

Hecho el ejercicio anterior, 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, al contrario de lo sostenido en la resolución venida en alzada, este Tribunal arriba a la conclusión de que no es posible la

coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque puede dar lugar a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común, es decir, un mismo fabricante o comerciante, por cuanto se relacionan entre sí (ver artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento) y pueden ser asociados (ver artículo 8º inciso b) de la Ley de Marcas, y 24 inciso e) de su Reglamento); y se exhibirían de igual manera ante el público consumidor; compartirían iguales canales de distribución y puestos de venta; y tendrían un mismo tipo de consumidor o destinatario (ver artículo 24, inciso f. del Reglamento de la Ley de Marcas), todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión (ver artículos 25 párrafo primero e inciso e) de la Ley de Marcas, y 24 inciso f) de su Reglamento) entre los productos pertenecientes a las empresas aquí contrapuestas..

La concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como consecuencia que ocurra, en perjuicio de las empresas opositoras, “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de la inscrita y los de la empresa solicitante, que no puede ser permitida por este Órgano de alzada.

**CUARTO: EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a lo expuesto, lo pertinente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por las empresas opositoras, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas treinta minutos del catorce de febrero del dos mil ocho, la cual se revoca.

**QUINTO: 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 (Nº 8039 del 12 de





octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, y **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas treinta minutos del catorce de febrero del dos mil ocho, la cual se revoca. 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.**

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***



**DESCRIPTORES:**

**Marcas Inadmisibles**

**TE. Marcas inadmisibles por derechos a terceros**

**TNR. 0041.53**