

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0130-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
(THEOBROMA) CACAO TROPICALIA**

FRUTA DULCE DE COSTA RICA, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. ORIGEN 2021-5933)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0205-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con treinta y dos minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintidós.

Recurso de apelación planteado por la licenciada Guiselle Reuben Hatounian, abogada, cédula de identidad 1-1055-0703, vecina de Escazú, San José, en su condición de apoderada especial de FRUTA DULCE DE COSTA RICA, S.A., una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-295929, con domicilio en Heredia, San Antonio de Belén 400 metros al norte y 200 metros al este del Hotel Marriot, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:59:17 horas del 8 de febrero de 2022.

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 30 de junio de 2021, el señor Paulo André Manso Sayao Sanabria, cédula de identidad 1-1434-0003, vecino de Goicoechea, en su condición personal, solicitó la inscripción de la marca (THEOBROMA) CACAO TROPICALIA, en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: “barritas de chocolate”

Por resolución de las 10:38:10 horas del 8 de julio de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual procede a prevenir al solicitante sobre la objeción de forma contenida en la solicitud y para ello le pide al solicitante que indique el tipo de marca (art.16 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos y le concede quince días hábiles para su cumplimiento. (folio 7 del expediente principal)

Mediante documento 21/2021-009197 del 9 de julio de 2021, el solicitante contesta lo prevenido por el Registro de instancia, comunicando que la protección de los productos solicitados en la clase 30 internacional, es con relación a la marca de fábrica y comercio. (folio 10 del expediente principal.)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 18:24:01 horas del 15 de julio de 2021, le previene al solicitante retirar y publicar el edicto de Ley en el Diario oficial la Gaceta, aviso correspondiente sobre la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio (THEOBROMA) CACAO TROPICALIA, para la clase 30 internacional. (folio 11 y 12 del expediente principal.)

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de Ley, la licenciada Guiselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de FRUTA DULCE DE COSTA RICA, S.A., interpone oposición contra la marca solicitada. Argumenta, que el signo que se pretende

inscribir (THEOBROMA) CACAO TROPICALIA, para la clase 30 internacional, es similar y con elementos idénticos a las marcas inscritas TRICOPILIA, registros 43562, 261918 y 142377, propiedad de su representada FRUTA DULCE DE COSTA RICA, S.A., además de que pretende la protección de productos relacionados, lo cual definitivamente podría llevar a un riesgo de asociación indebida entre ambos negocios, y a un eventual menoscabo de los derechos de su representada.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 15:28:14 horas del 7 de septiembre, procede a dar el debido traslado de la oposición presentada por la licenciada Guiselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de FRUTA DULCE DE COSTA RICA, S.A. al solicitante Paulo André Manso Sayo Sanabria, para que, dentro del plazo de dos meses, se pronuncie respecto de esta y demuestre su mejor derecho. (folio 23 del expediente principal)

Por resolución de las 13:59:17 horas del 8 de febrero de 2022 el Registro de la Propiedad Intelectual, luego del estudio y análisis realizado entre los signos en pugna, determinó declarar sin lugar la oposición presentada por la licenciada Guiselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de FRUTA DULCE DE COSTA RICA, S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca (THEOBROMA) CACAO TROPICALIA, en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: “barritas de chocolate”, pedida por Paulo André Manso Sayao Sanabria, la cual se acoge.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, la licenciada Guiselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de FRUTA DULCE DE COSTA RICA, S.A., interpuso recurso de apelación y argumentó:

1. No es cierto que entre TROPICALIA y TRICOPILIA exista suficientes diferencias, al contrario, se trata de signos sumamente similares.

2. Además, también existe identidad entre los productos, por cuanto la marca solicitada pretende proteger chocolates en forma de barritas, mientras que la marca de su mandante protege confites y melcochas. Por lo que, entre “confites” y “barritas de chocolate” hay una relación indiscutible, dado que ambos son considerados golosinas.
3. Los productos están dirigidos al mismo público, comercializados y distribuidos en los mismos establecimientos y puestos en los mismos anaqueles.
4. En el cotejo marcario no se toma en cuenta los términos “(theobroma) cacao” ya que son de uso común para el chocolate. Por lo que, el cotejo a realizar es entre TROPICALIA y TRICOPILIA, no siendo posible afirmar que no hay similitud.
5. Entre los signos existe similitud gráfica y fonética, dado que se pronuncian similar, ambas comparten 9 de las 10 letras que la componen, además empiezan con el sonido TR y terminan con las letras LIA, los consumidores podrían pensar que se trata de la misma marca o que existe algún tipo de relación empresarial u origen del producto, existiendo riesgo de confusión entre ambas marcas. Por lo anterior solicita se revoque la resolución apelada.

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal de alzada, a las 11:15 horas del 29 de marzo de 2022, el señor Paulo André Manso Sayao Sanabria, en su condición de solicitante se apersona ante esta instancia y manifiesta: Que el único producto que pretende proteger y registrar con la marca pedida, es “barritas de chocolate”, elaboradas de manera artesanal, emprendimiento que nació a raíz de la pandemia COVID-19. Su producto tiene características que difieren significativamente de los productos elaborados por TRICOPILIA. Agrega, que si bien el chocolate es visto “como una golosina o postre” como alega la recurrente, su público meta son las personas que prefieren el chocolate oscuro antes que las versiones altas en azúcar y mejoradores de texturas y sabor; nótese que este es otro diferencial de los productos que ofrece la marca Tricopilia, ya que cacao y azúcar son los únicos

ingredientes usados para la producción de sus barras (así como ingredientes naturales como chile picante o cáscaras de naranja en el caso de las presentaciones con algún sabor), factor sumamente importante para su público meta, y que le diferencia radicalmente de la categoría de “confites”. No usa leche ni derivados lácteos de ningún tipo. Como tampoco hay trazas de gluten, lácteos ni nueces. Indica, que su público meta son los consumidores de café de especialidad, así como personas con intolerancia a la lactosa e inclusive extranjeros buscando llevarse regalos y *souvenirs* muy diferentes de Costa Rica, sus puntos de distribución difieren de los distribuidores de los productos Tricopilia, ya que ha apuntado a cafeterías que sirven café de especialidad, tiendas dedicadas a productos alternativos y hoteles, sea, ninguno de los distribuidores de los productos Fruta Dulce de Costa Rica S.A. No es de su interés a ningún plazo ingresar a cadenas de supermercados, minisúper, pulperías, macrobióticas o afines, por lo que el citado riesgo de asociación empresarial y aprovechamiento indebido, citado por la apelante y que desde su perspectiva no tienen cabida. Agrega, que el contenido de mercadeo entre ambas marcas es diferente. Finalmente señala que, aunque la presente disputa gira en torno a la palabra “Tropicalia”, la misma nunca se utiliza aisladamente: el nombre de la marca es “(Theobroma) Cacao Tropicalia” que se utiliza en conjunto y como un todo inseparable, ya que la identidad de la marca gira en torno al árbol del cacao, incluyendo su nombre científico.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter y relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual la compañía **FRUTA DULCE DE COSTA RICA S.A.**, tiene inscritos los siguientes registros:

1. **Nombre comercial:** “TRICOPILIA” registro 261918, en clase 49 internacional, para proteger y distinguir: “Un establecimiento comercial dedicado a la fabricación, industrialización, comercialización y distribución de productos alimenticios tales como, pero sin limitar: carne, pescado, aves y

caza, extractos de carne, frutas, legumbres en conserva, secas o cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche; confites y melcochas; productos agrícolas y hortícolas; refrescos. Ubicados en Heredia, Belén San Antonio de Belén 400 metros al norte y 200 metros al este del Hotel Marriot. Inscrita desde el 12 de mayo de 2017 (folio 6 del legajo digital de apelación.)

2. Señal de publicidad comercial: “TRICOPILIA LA ORIGINAL DESDE



1930” registro **142377**, en **clase 50** internacional, para promocionar: Jaleas, mermeladas, siropes y cualquier otro de sus derivados. Inscrita desde el 4 de noviembre de 2003 (folio 7 y 8 del legajo digital de apelación.)

3. Marca de fábrica: “TRICOPILIA” registro **43562**, en **clase 30** internacional, para proteger y distinguir: Confites y melcochas”. Inscrita desde el 17 de enero de 1972 y vigencia al 17/01/2027 (folio 9 del legajo digital de apelación.)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos de tal naturaleza que sean relevantes para el dictado de la presente resolución.

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 DEL ASUNTO. El artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en adelante Ley de marcas, indica que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de tercero. Tal prohibición se configura dentro de otros, en los siguientes supuestos: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor **(inciso a)**; y cuando dichos productos o servicios, aunque sean diferentes, sean susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad **(inciso b)**.

La finalidad de una marca es lograr que los productos o servicios que distingue puedan ser fácilmente individualizados e identificados en el mercado. Con ello se evita provocar alguna confusión, protegiendo así no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. También, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo, porque basta que esas marcas no se confundan y que el consumidor al verlas no las relacione. Un signo 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.

En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más

signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estas palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto 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, 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.

Este estudio, lo debe realizar el operador jurídico colocándose en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que estos despierten, 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 ello 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 estos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que 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.

En consecuencia, la normativa marcaría y concretamente como se mencionó, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación.

Para el caso que nos ocupa, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la oposición interpuesta por la compañía FRUTA DULCE DE COSTA RICA S.A., titular del registro inscrito al considerar que el signo propuesto no incurría en las causales de inadmisibilidad contemplada bajo dicho numeral y acogió el signo peticionado.

Sin embargo, este Tribunal de alzada, discrepa del criterio dado por el Registro de instancia, debido a que, visto los signos cotejados, sea, **THEOBROMA CACAO TROPICALIA** solicitado y **TRICOPILIA** que se encuentra inscrito se desprende:

A nivel gramatical es claro que el denominativo empleado en la solicitud se compone por la frase **THEOBROMA CACAO TROPICALIA**, sin embargo, las palabras **THEOBROMA CACAO**, la primera refiere al árbol de cacao y la segunda es cacao, siendo ambas de uso común, genéricas y necesarias dentro del mercado. Cualquier otro competidor puede utilizarlas dentro de sus propuestas. La parte preponderante y distintiva de la marca pedida es la palabra **TROPICALIA**.

Así las cosas, al realizar el cotejo de los signos con relación al contenido de la marca inscrita **TRICOPILIA** y el signo propuesto **TROPICALIA**, y tal y como se desprende ambos comparten más semejanzas que diferencias. Obsérvese, que se utilizan las mismas letras al inicio de cada palabra “**TR**” como al final de estas “**LIA**”, además, de que el conjunto de caracteres localizados en medio de cada vocablo se encuentran dispuestas u ordenados de diferente manera **TRICOPILIA** y **TROPICALIA**, pero que al verlos, el consumidor no va

a detallar en las diferencias porque ambas palabras son similares. Este elemento gramatical es prácticamente imperceptible, por lo que, ello no le proporciona al signo pedido la distintividad necesaria, dado que tanto su percepción visual y gramatical entre las denominaciones a golpe de vista son casi idénticas y de esa misma manera son percibidas en el comercio, situación que no solo podría inducir a error o confusión al consumidor respecto de las marcas, sino que también con relación al origen empresarial de los productos que se pretenden comercializar, no siendo posible bajo esa condición o circunstancia su coexistencia registral.

A nivel fonético, la pronunciación de ambos signos TRICOPILIA y TROPICALIA, a diferencia de lo externado por el Registro, estas denominaciones se escuchan y perciben de manera semejante, debido a que la elocución que se utilizan en medio de las denominaciones no le proporciona una carga distintiva importante. Al respecto, se debe recordar que el contenido sonoro de los signos impacta en forma directa en el oyente, por cuanto el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, de ahí que dicha semejanza podría inducir a que el consumidor se encuentre en una eventual situación de error o confusión al no contener el denominativo empleado suficiente distinción con relación a la marca inscrita.

Por otra parte, dentro del contexto ideológico ambos términos TRICOPILIA y TROPICALIA se encuentran dentro de las composiciones de fantasía, ya que tales expresiones no cuentan con significado alguno, razón por la cual recae en innecesario entrar a realizar un cotejo exhaustivo en ese sentido, prescindiéndose del mismo.

Ahora bien, cabe señalar que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el

consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles. Para el caso bajo examen, este Tribunal estima que el signo marcario propuesto tal y como ha sido analizado y determinado, no contempla la suficiente aptitud distintiva con relación a la marca inscrita pudiendo causar confusión, debido a que los registros marcarios inscritos 261918, 142317 y 43562 propiedad de la compañía FRUTA DULCE DE COSTA RICA S.A., bajo la denominación TRICOPILIA, ha comercializado su marca y los productos de la clase 30 internacional, y específicamente para comercializar: “confites y melcochas”, y la marca propuesta TROPICALIA, en clase 30 internacional, pretende proteger y comercializar: “barritas de chocolate”, productos que se encuentran dentro de una misma naturaleza mercantil, por tanto, sus canales de distribución, comercialización y puntos de venta son los mismos, por lo que, el riesgo para el consumidor a la hora de adquirir los productos es inminente.

Aunado a lo anterior, es de mérito señalar por parte de este Tribunal, que el estudio de los signos marcarios que se cotejan en sede registral, se realiza en función de los signos que se encuentran inscritos en contraposición con lo que se pretende inscribir, no así con elementos de mercadeo que son ajenos a la protección que concede el Registro de la Propiedad Intelectual, por lo tanto, todo aquello que no se encuentre en la publicidad registral y no tenga relación con lo que se pretende inscribir, no es parte del estudio de fondo, por tanto no cuenta con asidero jurídico y probatorio que lo respalde debiendo así denegarse tales consideraciones.

En este sentido, queda claro que la marca de fábrica y comercio solicitada THEOBROMA CACAO TROPICALIA, en clase 30 internacional, pedida por el señor Paulo André Manso Sayao Sanabria, incurre en la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, y artículo 24 de su Reglamento, no siendo posible su coexistencia registral dada la afectación que podría generar para el titular de la marca inscrita TRICOPILIA, en clase 30 internacional, procediendo su denegatoria.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Guiselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de FRUTA DULCE DE COSTA RICA, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:59:17 horas del 8 de febrero de 2022, la que en este acto se revoca a efectos de denegar la solicitud de inscripción del signo marcario (THEOBROMA) CACAO TROPICALIA, en clase 30 internacional, pedido por el señor Paulo André Manso Sayao Sanabria.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Guiselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de FRUTA DULCE DE COSTA RICA, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:59:17 horas del 8 de febrero de 2022, la que en este acto se revoca a efectos de denegar la solicitud de inscripción del signo marcario (THEOBROMA) CACAO TROPICALIA, en clase 30 internacional, pedido por el señor Paulo André Manso Sayao Sanabria. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de

este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 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)
Fecha y hora: 27/06/2022 12:12 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 27/06/2022 01:26 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 27/06/2022 12:02 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 27/06/2022 01:44 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 27/06/2022 11:35 AM

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TNR: 00.72.33