



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0415-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE

FÁBRICA Y COMERCIO 

DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., y ALINTER, S.A., apelantes

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2017-9034)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0491-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta minutos del quince de diciembre del dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal los recursos de apelación interpuestos por Ricardo José Amador León, director técnico, portador de la cédula de identidad 1-0595-0119, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **ALINTER, S.A.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-315924, con domicilio en San José, Curridabat de la BMW 100 metros este y 150 norte y Marianella Arias Chacón, abogada, portadora de la cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-295868, con domicilio en Alajuela, Río Segundo, Echeverría, en las instalaciones de Cervecería de Costa Rica, contra la resolución



emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:07:14 horas del 31 de julio de 2023.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 13 de setiembre de 2017, el señor Ricardo Amador León, en la condición indicada, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



para distinguir en clase 5: alimentos para bebés y en clase 29: compotas.

El 28 de junio de 2021, la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, presentó oposición contra la inscripción del signo solicitado por ser su representada titular de los signos notorios “TROPICAL” en las clases 29, 30 y 32, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 inciso e) y 44 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Ante ello, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 15:07:14 horas del 31 de julio de 2023, declaró con lugar de manera parcial, la oposición planteada por la apoderada especial de **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, contra la solicitud de inscripción




de la marca de fábrica y comercio únicamente en cuanto a los productos en clase 29 (compotas) la cual denegó; y ordenó la inscripción de la marca solicitada en clase 5 para proteger: alimentos para bebés.



Inconforme con lo resuelto, el apoderado de **ALINTER S.A.** apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. Resulta lesivo para sus derechos que el Registro indique que debido al principio de especialidad, los signos de la oponente y “TROPICAL FOOD” en clase 29, podrían coexistir, pero que las compotas –clase 29– y los preparados de bebidas de frutas –clase 32– están relacionados por el mero hecho de que ambos puedan elaborarse a partir de frutas, pues ello implica pasar por alto que estos productos ostentan una naturaleza y consumidor final distinto.

2. El Tribunal debe revocar la resolución impugnada en cuanto a la denegatoria de la protección de  para compotas. El Registro realiza una apreciación errónea de la relación entre compotas y preparaciones para bebidas, desconociendo la naturaleza y destinatario distinto de cada uno de los productos.

3. Se debe analizar el principio de especialidad a partir de los alcances de la inscripción de “TROPICAL FOOD” en clase 29 en busca de evitar otorgar monopolios sobre signos distintivos a titulares como la oponente, más allá de las clases en las que esta utiliza su marca.

4. La notoriedad de una marca es un reconocimiento que no impide la existencia de otro signo para productos o servicios distintos. El reconocimiento de “TROPICAL” como marca notoria no puede conducir a una automática protección reforzada en todos los contextos y promover monopolios sobre signos distintivos.



5. Denegar la inscripción de “TROPICAL FOOD” en clase 29 bajo el fundamento de que mantiene relación con la base que se utiliza para preparar las bebidas de frutas que protegen las marcas de la oponente y que por ello se presente un riesgo de confusión y asociación es un absurdo jurídico. Las frutas se consumen de diversas formas: frescas, en jugos, mermeladas y otros productos. Cada presentación tiene un proceso de elaboración y consumidor final diferente.

6. No existe conexión entre los productos cotejados pues los productos no son intercambiables ni complementarios.

7. Bajo el principio de razonabilidad no pueden considerarse los productos como de un mismo origen empresarial. Las marcas “TROPICAL” propiedad de la oponente, son conocidas por sus bebidas y por tanto la idea o valor que evocan es el de la preparación de bebidas y no, algún producto diferente como lo son los alimentos o compotas.




Solicitó que se declare con lugar el recurso de apelación.

La apoderada de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, apeló lo resuelto y no expuso agravios en primera ni segunda instancia.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. En el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritas a nombre de **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, las marcas:



- i. “TROPICAL” registro 126530, inscrita el 21 de junio del 2001 y vence el 21 de junio del 2031, distingue en clase 32: 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 (folio 71 a 73 del expediente principal).
- ii.  registro 228604, inscrita el 15 de julio del 2013 y vence el 15 de julio de 2023, distingue en clase 32: bebidas a base de frutas sin alcohol (folios 77 y 78 del expediente principal).
- iii. “TROPICAL FREEZE” registro 221886, inscrita el 5 de octubre del 2012 y vence el 5 de octubre del 2022, distingue en clase 32: bebidas a base de frutas sin alcohol (folios 81 y 82 del expediente principal).
- iv.  registro 196932, inscrita el 30 de noviembre del 2009 y vence el 30 de noviembre de 2029, distingue en clase 30: té (folios 83 y 84 del expediente principal).
- v. Señal de propaganda  registro 163974, inscrita el 24 de noviembre del 2006, para promocionar bebidas de frutas de los registros 134544, 134545, 134546, 134547, 134548, 148068 (folios 85 y 86 del expediente principal).

2. Mediante votos 352-2008 de las 10:15 horas del 14 de julio de 2008 y 371 -2009 de las 8:30 horas de 20 de abril de 2009, el Tribunal Registral Administrativo declaró la notoriedad de la marca



“TROPICAL” para distinguir cervezas y bebidas de frutas empacadas y listas para consumir, así como bebidas no alcohólicas en clase 32.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia 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. En la legislación marcaria existe la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, cuyo fundamento se basa en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual, y asimismo al aprobar su incorporación a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley n.º 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, al establecer el Convenio antes citado en su artículo 6 bis inciso 1), lo siguiente:

Artículo 6 bis. – [Marcas: marcas notoriamente conocidas]

1. Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser



allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

[...]

Es a raíz de este compromiso, que se incorporó en la Ley de marcas, el inciso e) del artículo 8 que dispone:

Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

[...]

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

De la norma transcrita, y de la que a continuación se comenta, se infiere claramente la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la ley de cita, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales



previstos por la legislación, ampliados por el artículo 44, que establece en su segundo y tercer párrafo:

[...]

La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta N° 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona.

[...]

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Intelectual deberá rechazar o cancelar la



inscripción y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

Igualmente, el Registro de Propiedad Intelectual no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella.

Tomando en consideración lo citado y a efecto de determinar si la marca solicitada incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso e), se procede a cotejar los signos en conflicto:

<u>Marca solicitada</u>	<u>Signos registrados</u>				
		TROPICAL FREEZE		TROPICAL	
Clase 5: alimentos para bebés. Clase 29: compotas.	Bebidas a base de frutas sin alcohol; té, 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. Clases 30, 32 y señal de propaganda.				



Desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico es claro que la parte denominativa de la marca solicitada presenta gran similitud con



las marcas registradas por cuanto reproduce en su totalidad la palabra TROPICAL; solo se diferencia de las inscritas en que añade el término food (comida o alimentos en su traducción del idioma inglés al español) que evoca en su conjunto la expresión COMIDA o ALIMENTO TROPICAL.

El elemento agregado a la marca solicitada no reúne las condiciones necesarias para distinguirla de los signos registrados debido a que el carácter notorio de estos recae en su parte denominativa TROPICAL, y es justo ahí donde el signo manifiesta su grado de distintividad, reforzado en este caso por su condición de notorio.



Inclusive a golpe de vista los signos  y  en su conjunto presentan una serie de características similares como los colores y la disposición de los términos que los componen.

El elemento preponderante de los signos en pugna (TROPICAL) se pronuncia de forma idéntica y da el mismo concepto al consumidor final, que es un producto vinculado con los trópicos. Tal identidad no puede pasar desapercibida puesto que la marca “TROPICAL”, goza del estatus de renombre o notoriedad y se le debe realizar una protección reforzada.

Realizado este cotejo, se observa que con el registro de la marca solicitada se estarían violentando los tres elementos establecidos en el citado artículo 8 inciso e), los cuales se desarrollan a continuación:

i. **Riesgo de confusión o asociación.** En el presente caso el riesgo de asociación que se cita en el artículo antes mencionado se trata del riesgo de confusión mediato, donde el consumidor, a pesar de no



confundir los signos por la disimilitud de productos o servicios, considera que ambos poseen un origen empresarial común.

La notoriedad de los signos registrados prevé la posibilidad de que el consumidor establezca un vínculo entre ambas marcas, entendiendo tal, como todo tipo de asociación mental entre los signos.

Cuando de la protección de signos notorios se trata, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser su carácter distintivo; en el presente caso, los signos registrados son ampliamente distintivos puesto que TROPICAL es un término arbitrario en relación con los productos que se distinguen, por ende, goza de un fuerte carácter distintivo, esto aumenta el riesgo de confusión en cuanto al origen o asociación empresarial.

Por el carácter notorio de los signos registrados, en este caso se debe prohibir la utilización de signos similares, sin exigir que se demuestre un riesgo de confusión, ni siquiera cuando los productos de que se trate no sean similares, como lo alega el apelante.

ii. **Aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.** El carácter notorio de la marca registrada se logra mediante distintos factores: antigüedad, publicidad, mercadeo, calidad, permanencia en el mercado; la notoriedad no surge de forma espontánea, por lo que esa ardua labor merece protección. Permitir que un tercero utilice un signo igual para productos distintos, sería permitir el aprovechamiento injusto de todo el camino que ha recorrido la empresa titular de la marca registrada para constituirse en una marca notoria en varios estados miembros del Convenio de París.



El consumidor, al observar la palabra TROPICAL, inmediatamente la relaciona con la marca que distingue bebidas en clase 32, que ya tienen un posicionamiento en el mercado muy fuerte; permitir el registro de un signo similar para alimentos para bebés y compotas, le ahorraría al solicitante una gran cantidad de tiempo, dinero y publicidad para colocar su signo en el mercado, se aprovecharía del conocimiento tan amplio del signo, para introducir sus productos en el mercado.

La protección de las marcas notorias no se agota en la prohibición del inciso e) del artículo 8 de la ley de marcas, sino que vas más allá y obliga al Estado costarricense mediante las autoridades competentes (Registro de la Propiedad Intelectual y Tribunal Registral Administrativo) a proteger este tipo de signos a través de otras variables contenidas en el artículo 44 de la ley de rito con el fin de: “...evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho” (el subrayado no corresponde al texto original), por lo que corresponde analizar además el siguiente concepto.

iii. Dilución de la marca. El autor Diego Chijane en su obra *Derecho de Marcas* la define de la siguiente forma:

La dilución consiste en la posibilidad de que el público consumidor deje de percibir la marca afamada como algo único, singular, particular. Esto así porque al observar el signo evocará diversos productos y no exclusivamente al producto originario, disminuyendo consiguientemente el poder distintivo de la marca, la imagen asociativa a esta, su singularidad. (Chijane, Diego.



(2007) *Derecho de Marcas*. Montevideo: Editorial B d F, pp. 295 y 296)

Este debilitamiento puede darse, en el caso concreto, puesto que las marcas tienen un alto grado de distintividad en relación con productos de la clase 32, como las bebidas a base de frutas; por lo que de permitir a un tercero el registro de un signo similar, aún para productos o servicios disímiles, disminuirá ese carácter distintivo.

El debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca se manifiesta cuando el público percibe que el signo notorio no es únicamente utilizado por su titular (a pesar de no incurrir en riesgo de confusión); recordará la marca renombrada, la cual verá mermado su carácter distintivo y potencial publicitario.


El perjuicio que en este supuesto afecta a la marca notoria consiste en la progresiva destrucción de su fuerza distintiva, que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas que utilicen un signo idéntico o semejante a la marca renombrada para productos o servicios no relacionados directamente.

Del análisis anterior se colige que la marca solicitada incurre en las prohibiciones del artículo 8 inciso e) y 44 de la Ley de marcas, pues consiste en una reproducción de la marca notoria registrada y reconocida como tal en varios estados miembros del Convenio de París. Esa notoriedad de las marcas registradas hace que concurren los demás supuestos citados: riesgo de confusión o asociación, aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo y dilución de la marca, por lo tanto, debe ser denegado el registro del signo.



Conviene indicar al apelante que si un signo incurre en las prohibiciones antes citadas el principio de especialidad no es aplicable pues se debe proteger el signo notorio y con esto también se protege al consumidor del riesgo de confusión a la hora de elegir los productos en el mercado.

Por todo lo anteriormente expuesto, considera este Tribunal que se deben declarar sin lugar los recursos de apelación presentados por Ricardo José Amador León, apoderado generalísimo de la empresa **ALINTER, S.A.**, con el fin de dar protección reforzada a las marcas notorias y evitar riesgo de confusión para el consumidor; y Marianella Arias Chacón, apoderada especial de **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, debido a que no expuso agravios; en consecuencia, se debe revocar parcialmente la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:07:14 horas del 31 de julio de 2023, por los motivos expresados por este Tribunal, para que se acoja la oposición planteada y se rechace en su totalidad la solicitud de

inscripción del signo  para distinguir en clase 5: alimentos para bebés y en clase 29: compotas.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declaran **sin lugar** los recursos de apelación presentados por Ricardo José Amador León, apoderado generalísimo de la empresa **ALINTER, S.A.**, y Marianella Arias Chacón, apoderada especial de **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**; asimismo, se **revoca parcialmente** la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:07:14 horas del 31 de julio de 2023, por los motivos expresados por este Tribunal, por lo que se acoge la oposición planteada y se rechaza en su totalidad la solicitud



de inscripción del signo **tropical food** para distinguir en clase 5: alimentos para bebés y en clase 29: compotas. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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: 05/02/2024 01:56 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 06/02/2024 11:03 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 07/02/2024 02:13 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 06/02/2024 08:24 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 05/02/2024 03:24 PM

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33