



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0677- TRA-PI**

**Oposición a inscripción como marca del signo TROPINUTS TRADICIÓN Y SABOR  
NATURAL DEL TRÓPICO**

**Florida Ice And Farm Company S.A. y otra, apelantes**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4504-2011)**

### ***VOTO N° 0046-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas veinticinco minutos del veintitrés de enero de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma y limitado a temas de propiedad industrial e intelectual de las empresas Florida Ice And Farm Company S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero cero setecientos ochenta y cuatro, y de Productora La Florida S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y cuatro minutos, cincuenta y dos segundos del siete de junio de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de mayo de dos mil once, el Licenciado Fernando Montero López, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos sesenta y dos-trescientos ochenta y ocho, en representación de la empresa Tropinuts Producers S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos treinta y seis mil trescientos cincuenta y seis, solicitó la inscripción como marca de comercio del signo



en la clase 29 internacional, para distinguir barras de maní, maní salado, maní tostado, maní garrapiñado, maní barbacoa.

**SEGUNDO.** Que en fecha dieciséis de agosto de dos mil once, el Licenciado Peralta Volio, representando a las empresas Florida Ice and Farm Company S.A. y Productora La Florida S.A., se opuso al registro solicitado.

**TERCERO.** Que por resolución final de las trece horas, cuarenta y cuatro minutos, cincuenta y dos segundos del siete de junio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición y acoger el signo solicitado.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veintidós de junio de dos mil doce, el Licenciado Peralta Volio, en representación de las empresas Florida Ice and Farm Company S.A. y Productora La Florida S.A. interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final indicada anteriormente.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso 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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Ortiz Mora; y,**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De importancia para la presente resolución, este Tribunal tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número 134955, la marca de fábrica TROPICAL, a nombre de Productora La Florida S.A., para distinguir en clase 29 carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, compotas, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles (folios 163 y 164).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**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; al considerar que si bien la marca TROPICAL fue declarada notoria por este Tribunal, lo fue para bebidas, y no para los productos de la solicitada, por tanto, la diferencia entre éstos permite la coexistencia registral. Por su parte las empresas apelantes alegan que la marca TROPICAL más antigua fue registrada en mil novecientos sesenta y cinco, y la marca TROPI más antigua lo es de mil novecientos sesenta y nueve, y que en clase 29 está registrada desde el año dos mil dos; que el Voto N° 352-2008 de este Tribunal declaró notoria a la marca TROPICAL, y que al aludir la marca solicitada a la idea de “tropical” colisiona con la registrada en la misma clase.

**CUARTO. SOBRE LA NOTORIEDAD ALEGADA. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** Debe iniciarse la presente resolución precisando que, si bien este Tribunal en un momento determinado declaró la notoriedad de la marca TROPICAL, esto fue dentro de los límites que impone el principio de especialidad que rige al tema del registro marcario. Siguiendo la tesitura ya expresada por medio del Voto N° 0559-2011 dictado por este Tribunal a las once horas del cinco de octubre de dos mil once, se precisa que si bien anteriormente se ha determinado la notoriedad de la marca TROPICAL respecto del producto



cervezas y bebidas de frutas empacadas y listas para consumir (ver el Voto N° 352-2008 de las diez horas quince minutos del catorce de julio de dos mil ocho), ha de precisarse que: **a-** la notoriedad no es una característica pétrea, inamovible, sino que más bien es dinámica, y la marca que ayer fue notoria, puede ser posible que hoy no lo sea, por ejemplo, porque su éxito como marca fue tal que más bien el público consumidor ahora la entiende como la palabra genérica para referirse al producto o servicio, o que simplemente el consumidor la haya dejado de lado a favor de nuevas marcas que vienen a llenar el espacio que antes ocupaba la otrora notoria; **b-** los expedientes que ante la Administración Registral se gestionan son independientes los unos de los otros, por lo que la notoriedad siempre ha de ser analizada conforme al artículo 24 inciso g) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, que indica:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

(...)

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.” (subrayado nuestro)

Nuestro marco normativo exige la realización del cotejo en cada caso concreto, para poder apreciar si hay o no elementos diferenciadores según lo anteriormente transcrito; además, la notoriedad no rompe automáticamente con el principio de especialidad, y la declaratoria que en el año dos mil ocho se hizo por el Voto mencionado, lo fue para cervezas y para bebidas de frutas listas para consumir, no para productos compuestos por maní como se pide en la solicitud ahora bajo estudio.

Hecha la anterior aclaración, indica este Tribunal que, analizado el caso bajo estudio, debe



dársele la razón al apelante. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), prevé la posibilidad de que, solicitado un signo para su registro como marca, pueda haber oposición basada en un derecho derivado de una marca (dejando de lado en el presente análisis a los demás tipos de signos distintivos y derechos oponibles, por no aludir al tema bajo estudio). Así, se categorizan tres tipos que pueden ser opuestas, según estipula esta Ley en su artículo 8:

- 1- Las marcas registradas, incisos a) y b).
- 2- Las marcas meramente usadas en territorio costarricense, inciso c).
- 3- Las marcas que resulten ser notorias en algún país miembro de la Unión de París, inciso e).

Mientras que la primera categoría resulta ser aplicable de pleno derecho, las dos siguientes son categorías de hecho, sujetas a su correcta probanza por la parte interesada, para que pueda la Administración otorgarles la fuerza o capacidad de convertirse en un derecho oponible. En otras palabras, respecto de las marcas meramente usadas o de las marcas notorias ha de comprobarse ya sea el uso en suelo costarricense o la notoriedad en un país miembro del Convenio de París, no siendo así en el caso de las marcas registradas, ya que sobre ellas ninguna comprobación de hecho ha de hacerse, su fuerza como derecho oponible deriva de la propia vigencia de su registro, siendo su plena prueba la certificación que sobre ella conste en el expediente administrativo.

Por ello es que la existencia o no de notoriedad de las marcas TROPICAL respecto de bebidas de frutas y cervezas, amén de lo antes precisado sobre su estricto sujeción al principio de especialidad, pierde interés en el presente asunto, y en su lugar lo cobra la existencia de una marca registrada y plenamente vigente, sea TROPICAL para productos de la clase 29, tal y como se indicó en la relación de hechos probados. Ésta, a pesar de carecer de la notoriedad de la que gozan otras que componen a esa misma familia de marcas, no por ello pierde fuerza opositora, sino que por sí misma se erige en derecho plenamente oponible y que obstaculiza al registro solicitado.

Entonces, cotejado el signo solicitado con la marca inscrita, se aprecia como ambos contienen al elemento TROPI en su inicio, el cual las acerca en los tres niveles clásicos del cotejo, sea el



gráfico, el fonético y el ideológico: gráficamente inician con letras idénticas y colocadas en la misma posición, lo cual les da similitud; situación similar se da en el nivel fonético, ya que dicho inicio común hace que al ser pronunciadas suenen muy parecido; e ideológicamente más bien encontramos identidad, ya que ambas traen a la mente del consumidor la idea de tropical. La adición de la palabra NUTS, así como de la frase TRADICIÓN Y SABOR NATURAL DEL TRÓPICO y el diseño que las acompaña no aporta mayor aptitud distintiva al conjunto propuesto, los elementos literales tan solo describen características como lo son la naturaleza del producto y que éste se elabora de una forma tradicional, cuyo sabor es natural de acuerdo a lo esperable en un producto tropical, y el elemento gráfico viene a reforzar la idea de tropical, por su sol radiante y palmera emulando un ambiente propio de las zonas comprendidas entre los Trópicos de Cáncer y Capricornio. Sobre los productos, si bien no son idénticos, están directamente relacionados, ya que la marca inscrita contiene entre los productos que distingue a las legumbres secas y cocidas, siendo el maní una legumbre que se seca o cuece para su consumo, por lo tanto se encuentran en una relación directa de género a especie.

En definitiva, considera este Tribunal que no puede otorgarse el registro solicitado, por la existencia de una marca previamente registrada a nombre de la empresa opositora Productora La Florida S.A.

**QUINTO. TOME NOTA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** Denota este Tribunal que en algunas de las marcas registradas que constan en el expediente, se introduce en su certificación una leyenda que textualmente indica: “*Se declara notoria por el TRA mediante voto N°352-2008 de las 10:15:14 del 14 de julio de dos mil ocho*”. Si bien se considera loable darle publicidad registral a tal declaratoria, también es de importancia recalcar que ésta se dio dentro de los límites del principio de especialidad, tal y como se explicó en el considerando anterior, para cervezas y bebidas de frutas empacadas y listas para consumir, por lo que deberá el Registro de la Propiedad Industrial hacer constar también tal limitación, e introducir dicha leyenda de aviso tan solo en las marcas que se refieran a esos productos y no en otras atinentes a productos o servicios diferentes.



**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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio representando a las empresas Florida Ice And Farm Company S.A. y Productora La Florida S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y cuatro minutos, cincuenta y dos segundos del siete de junio de dos mil doce, la que en este acto se revoca,



denegándose el registro como marca del signo . 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**