

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0277-TRA-PI**

**OPOSICION A LA SOLICITUD DE INSCRIPCION DEL NOMBRE COMERCIAL  
“TROPICALSNO”**

**3-102-655700 S.R.L., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-6850)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

***VOTO 0448-2019***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del catorce de agosto del dos mil diecinueve.***

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **GUSTAVO ADOLFO REYES ARGUETA**, mayor, casado, contador público, ciudadano salvadoreño, portador de la cédula de residencia permanente 122200095131 en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad **3-102-655700, SRL**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Cartago, La Unión, 150 metros este del parque de Tres Ríos, Residencial Estancia Antigua, casa número U siete, con cédula de persona jurídica **3-102-655700**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 08:26:57 horas del 27 de marzo de 2019.

***Redacta la Jueza Mora Cordero, y;***

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Que en memorial recibido el 30 de julio de 2018, **GUSTAVO ADOLFO REYES ARGUETA**, de calidades y en la representación, presentó solicitud de inscripción del nombre comercial **“TROPICALSNO”**, para proteger y distinguir: Un establecimiento comercial dedicado a la venta de granizados; contra dicha solicitud se presentó oposición, con base en los registros de los signos TROPICAL y

---

TROPICAL (DISEÑO).

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 08:26:57 horas del 27 de marzo de 2019, acogió la oposición presentada y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: “*POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE:* : Se declara con lugar la oposición interpuesta por **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, en su condición de apoderada especial de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “**TROPICALSNO**”, solicitado por **GUSTAVO ADOLFO REYES ARGUETA, ...**, la cual se deniega.”

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **REYES ARGUETA** apeló lo resuelto y expuso como agravios lo siguiente:

La resolución recurrida hace una mala aplicación, de la forma en que se debe establecerse si existe fundamento suficiente para determinar que una similitud entre una o más marcas o nombres comerciales, es tal que impida la inscripción solicitada.

Entre las cosas que debe determinarse es si el nombre comercial solicitado está en la misma clase que una marca o nombre comercial previamente inscrito y si existe la posibilidad de que el consumidor se confunda.

En el caso que nos ocupa, el nombre comercial es para proteger un establecimiento comercial para la venta granizados, ninguna de las marcas nombres comerciales inscritos por la oponente es para proteger la venta de granizados, ni tiene inscrita marca alguna para la producción de granizados. ¿Entonces cómo se va a confundir al consumidor?

Adicionalmente la resolución recurrida no analiza la jurisprudencia portada, que indica que una coincidencia parcial entre las marcas no es suficiente para determinar semejanzas, deben analizarse todos los componentes de los signos.

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos y vigentes a nombre de la empresa, los signos:

**TROPI** con registro **148018**, vigente desde el 23 de junio de 2004 y hasta el 23 de junio de 2024, para proteger y distinguir: “*refrescos y cervezas*” en clase 32 de nomenclatura internacional, (v. f. 28)

**TROPICAL** con registro **126530**, vigente desde el 21 de junio de 2001 y hasta el 21 de junio de 2021, para proteger y distinguir: “*bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, cervezas, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas*” en clase 32 de nomenclatura internacional. (v. f. folio 30)

**TROPICAL** con registro **134955**, vigente desde el 29 de agosto de 2002 y hasta el 29 de agosto de 2022, para proteger y distinguir: “*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*” en clase 29 de nomenclatura internacional, (v. f. 33)

**TROPICAL** con registro **134954**, vigente desde el 29 de agosto de 2002 y hasta el 29 de agosto de 2022, para proteger y distinguir: “*café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería, helados, comestible, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo*” en clase 30 de nomenclatura internacional, (v. f. 36)

Señal de propaganda “” con registro **163974**, vigente desde el 24 de noviembre de 2006, para promocionar los siguientes productos en relación con la marca Tropical (diseño) registros 134544, 134545, 134546, 134547, 134548, 148068: bebidas de frutas, (v. f. 47)



con registro **196932**, vigente desde el 30 de noviembre de 2009 y hasta el 30 de noviembre de 2019, para proteger y distinguir: “*té*” en clase 30 de nomenclatura internacional, (v. f. 45)

---

**TROPICAL FREEZE** con registro **221886**, vigente desde el 5 de octubre de 2012 y hasta el 5 de octubre de 2022, para proteger y distinguir: “*bebidas a base de frutas sin alcohol*” en clase 32 de nomenclatura internacional, (v. f. 43)

**TROPICAL** con registro **221788**, vigente desde el 5 de octubre de 2012 y hasta el 5 de octubre de 2022, para proteger y distinguir: “*productos alimenticios de origen animal y vegetales preparados para el consumo o la conservación*” en clase 29 de nomenclatura internacional, (v. f. 41)



con registro **228604**, vigente desde el 15 de julio de 2013 y hasta el 15 de julio de 2023, para proteger y distinguir: “*bebidas a base de frutas sin alcohol*” en clase 32 de nomenclatura internacional, (v. f. 39)



2. Que las marcas **TROPICAL** con registro **126530** y registro **196932** fueron declaradas notorias por este Tribunal Registral Administrativo mediante **voto N° 0352-2008** de las 10:15:14 horas del 14 de julio de 2008 (folios 63 a 75)

**TERCERO: 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.

**CUARTO.** Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente, a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos. En el caso concreto lo que se está solicitando es un nombre comercial, el cual debe ser cotejado con los signos inscritos, por lo que le corresponde como fundamento legal, la aplicación de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 24 de su

---

## Reglamento.

Además, los requisitos que debe cumplir todo nombre comercial, para ser registrado, han sido definidos por este Tribunal, de la siguiente forma: “(...) a) **perceptibilidad**, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2º de la Ley de Marcas); b) **distintividad**, es otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2º ibídem); c) **decoro**, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 ibídem); y d) **inconfundibilidad**, vale aclarar, que no se preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas). De tal suerte, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2º y 65 de la Ley de Marcas, al momento de ser examinado el *nombre comercial* que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora, no siendo procedente que a dicha clases de signos distintivos se les pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de inscripción señaladas en los artículos 7º y 8º de ese cuerpo normativo, que están previstas –valga hacerlo recordar– para otros signos (...)” (VOTO 05-2008 de las once horas del catorce de enero de dos mil ocho).

El registro de un nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, Manuel Guerrero citando a Ernesto Rengifo resalta varias funciones del nombre comercial:

1) *La función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares;* 2) *La función de captación de clientela;* 3) *La función de concentrar la buena reputación de la empresa, y* 4) *La función publicitaria.* [Guerrero Gaitán, Manuel. El Nuevo Derecho de Marcas. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, p.265]

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, el giro comercial y los productos que protegen.

### **SIGNO SOLICITADO**

#### **TROPICALSNO**

*Un establecimiento comercial dedicado a la venta de granizados.*

### **SIGNOS REGISTRADOS**



, TROPI, TROPICAL,



, TROPICAL FREEZE,



**Refrescos** y cerveza. 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. Café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería, **helados**, comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, **Bebidas a base de frutas sin alcohol**. Productos alimenticios de origen animal y vegetales preparados para el consumo o la conservación. 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**.

En el presente caso estamos frente marcas denominativas y mixtas (compuestas por un elemento denominativo y un elemento gráfico o figurativo), en este tipo de signos el elemento predominante es el denominativo, sobre todo si se trata de un establecimiento comercial ya que el consumidor busca el nombre con el que se identifica para ubicarlo en el comercio.

Por lo tanto, no se requiere un análisis exhaustivo para determinar que desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico son mayores las semejanzas de las denominaciones

TROPICALSNO frente a , TROPI, TROPICAL, , TROPICAL

 **FREEZE**, las letras “SNO” agregadas al signo solicitado no son de peso para diferenciarlo de las marcas registradas, el consumidor medio siempre tendrá presente el elemento denominativo de las mismas, inclusive para recomendar los servicios y productos a terceros, en este caso la palabra TROPICAL.

En ese sentido no es de aplicación la jurisprudencia citada por el recurrente, ya que la coincidencia entre los signos no es parcial, es casi total, y se esta realizando un analisis en conjunto como lo preven las reglas del artículo 24 del reglamento a la ley de marcas.

En el presente caso el principal alegato del recurrente gira en torno a la diferencia entre el giro comercial del signo solicitado y los productos y servicios de las marcas registradas, ya que esa diferencia no prevé la posibilidad de confusión para el consumidor.

Lo indicado por el recurrente se relaciona con el principio de especialidad contenido implícitamente el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso e): “[...] *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. [...]*”, por lo que procede analizar si el giro comercial, los servicios y productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

---

Se puede observar con claridad el giro comercial que pretende distinguir el signo solicitado (*venta de granizados*) se encuentra relacionada con algunos de los productos de las marcas registradas (*bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas, refrescos, bebidas a base de frutas sin alcohol, helados*)

La determinación de la similitud o no del giro comercial los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho. En el presente caso es importante resaltar como factor determinante la naturaleza del giro comercial y los productos.

La naturaleza del giro comercial solicitado es similar a los productos de la marca registrada ya se trata de servicios (venta de granizados) y productos asociados a la industria alimenticia. La venta de granizados tiene una estrecha relación con productos como los helados, las bebidas a base de frutas, siropes y demás bebidas.

El hecho que el nombre comercial no cuente con una clase dentro de la Clasificación de Productos y Servicios de Niza no es motivo para descartar similitud con signos que protegen un servicio o producto que el consumidor pueda relacionar, sobre todo en signos cuyo componente denominativo principal (**TROPICAL**) es prácticamente idéntico.

En el presente caso las marcas registradas **TROPICAL**, según consta en el elenco de hechos probados fueron declaradas notorias, por lo que no se puede permitir un aprovechamiento injusto de terceros sobre dicho atributo.

El carácter notorio de la marca registrada se logra mediante distintos factores: antigüedad, publicidad, mercadeo, calidad, permanencia en el mercado, es decir la notoriedad no surge de forma espontánea, por lo que esa ardua labor merece protección, el permitir que un tercero utilice un signo similar para la venta de productos relacionados, pero no idénticos, sería

---

permitir el aprovechamiento injusto de todo el camino que ha realizado la marca TROPICAL para constituirse en una marca notoria en el país.

El consumidor al observar la palabra **TROPICALSNO** inmediatamente la relaciona con la marca que comercializa bebidas, por ende, ya tiene un peso en el mercado muy fuerte, permitir el registro para venta de granizados le ahorraría al solicitante una gran cantidad de tiempo y dinero y publicidad para colocar su signo en el mercado, se aprovecha del conocimiento tan amplio del signo, para introducir un producto diverso en el mercado.

En caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente, y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar un signo que no cause confusión con otro ya registrado y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

Por todo lo desarrollado el nombre comercial solicitado resulta inadmisibles toda vez que puede causar confusión sobre la procedencia empresarial del giro comercial a distinguir, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad del artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. El nombre comercial solicitado no cumple la función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades similares.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **GUSTAVO ADOLFO REYES ARGUETA**, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad **3-102-655700, SRL**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 08:26:57 horas del 27 de marzo de 2019, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

---

## POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteado por el licenciado **GUSTAVO ADOLFO REYES ARGUETA**, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad **3-102-655700, SRL**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 08:26:57 horas del 27 de marzo de 2019, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

### **DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**