

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2018-0281-TRA-PI



SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA “

LAS GÁRGOLAS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN n°. 2017-10038)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO N°. 0522-2018

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del doce de setiembre de dos mil dieciocho.*

*Recurso de Apelación* interpuesto por la licenciada **María Elena Durán López**, mayor, casada, administradora de empresas, vecina de Llorente de Flores, Heredia, con cédula de identidad 1-633-667, en representación de la empresa **LAS GÁRGOLAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-112684, en contra de la resolución dictada por el Registro 11:10:20 horas del 9 de mayo de 2018.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que en escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de octubre de 2017, la licenciada **Durán López**, en la condición indicada solicitó la inscripción del nombre comercial “**TROPICAL OFFICE (diseño)**” para proteger y distinguir: “un

*establecimiento comercial dedicado a servicios alimentarios, restaurante, bar, hospedaje turismo, comida y eventos especiales”*, con el siguiente diseño:



**SEGUNDO.** Los edictos correspondientes fueron publicados en el diario oficial La Gaceta números 218, 219 y 220 de los días 17, 20 y 21 de noviembre de 2017 y una vez transcurrido el término conferido en ellos, presentó su oposición la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S. A.** representada por la licenciada **Marianella Arias Chacón**.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las 11:10:20 horas del 9 de mayo de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la oposición indicada y en consecuencia denegó la inscripción del nombre comercial solicitado.

**CUARTO.** Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Durán López**, recurrió la resolución referida y en vista de ello conoce este Tribunal.

**QUINTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución luego de las deliberaciones de rigor.

*Redacta la juez Ureña Boza, y;*

## CONSIDERANDO


**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con este carácter y que resulten de utilidad para la resolución de este asunto los siguientes:

1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas los siguientes signos marcarios a nombre de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.:**

a) **marca TROPICAL** con registro **126530**, vigente desde el 21 de junio de 2001 y hasta el 21 de junio de 2021, para proteger y distinguir: *“todo tipo de bebidas, 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. 25)

b) **marca 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. 28)

c) **marca 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. 31)

d) **señal de propaganda**  **“Tropical La fruta”** 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. 35)



e) **marca** 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. 37)

f) **marca 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. 39)

g) **marca 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)



h) **marca** 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. 43)



2. Que las marcas **TROPICAL** con registro **126530** con 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 (folio 25, 37)

3. Que el licenciado Manuel Enrique Peralta Volio es apoderado generalísimo y cuenta con facultades suficientes para otorgar poder especial para asuntos de propiedad intelectual, en nombre de la empresa opositora PRODUCTORA LA FLORIDA S.A. desde el 26 de agosto de 2010 (folios 93, 147 y 54 a 58 del legajo de apelación)

---

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la oposición interpuesta por PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A. y en consecuencia rechazó el nombre comercial solicitado por LAS GÁRGOLAS, S.A. al considerar que éste incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) ya que existe una confusión por asociación empresarial, porque al realizar el cotejo con los signos inscritos a favor de la opositora se encuentra que éstos contienen la misma parte denominativa **TROPICAL**; que es su parte preponderante, lo cual implica una similitud fonética, gráfica e ideológica. Asimismo, al analizar el giro comercial de la marca solicitada es clara la similitud y la relación con el de las inscritas.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Durán López** alega que; en aplicación de lo dispuesto en el artículo 16 de la ley 7978, la oposición presentada por Marianella Arias es extemporánea, porque debió ser presentada dentro de los siguientes dos meses, contados a partir de la primera publicación del aviso que anunció su solicitud, siendo que dicho documento fue presentado el 17 de enero de 2018, cuando el plazo para dicha oposición vencía el 16 de ese mes. Agrega que el poder especial otorgado por Manuel Enrique Peralta Volio tiene características de poder general y por ello se debió inscribir y no se hizo, por lo que es inválido. Afirma el apelante que el único ente que puede conferir la condición de notoriedad de una marca es el Registro de la Propiedad Industrial y agrega que en el Voto 352-2008 del Tribunal Registral Administrativo no se declara en forma resolutive la notoriedad de la marca **TROPICAL**, sino que solo se menciona a modo de referencia. Alega que los signos en que se basa la oposición se refieren a productos y el solicitado es para servicios, por lo que no son comparables y por ello no hay riesgo de confusión, ya que los

servicios de su representada se brindan en un lugar determinado y son de naturaleza diferente, por lo que tampoco puede aplicarse la notoriedad entre servicios y productos. Adicionalmente no hay similitud visual, auditiva o ideológica. Afirma que los signos TROPICAL y TROPI de la opositora deben ser eliminados del Registro de Marcas porque incumplen los incisos b), g) y l) del artículo 7 de la Ley de Marcas y por ello no debieron ser admitidos porque otorgan una ventaja funcional a su objeto de protección, ya que refieren a una zona geográfica. Con fundamento en dichos agravios solicita se revoque la resolución apelada y se admita su registro.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Alega la recurrente que la oposición es extemporánea porque fue presentada el 17 de enero de 2017 y siendo que el primer edicto citando interesados fue publicado en La Gaceta del 17 de noviembre de 2017, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Marcas, el plazo para oponerse venció el 16 de enero de 2018.

Al respecto, advierta la parte recurrente que, si bien es cierto, en la norma de citas se establece que: “**Artículo 16. Oposición al registro.** *Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud...*”, en el artículo 145 del Código Procesal Civil; de aplicación supletoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229.2 de la Ley General de la Administración Pública, se establece que el punto de partida de los plazos se inicia *el día inmediato siguiente a aquél en que quedaron notificadas todas las partes* y en su artículo 146 dispone que “...*Los plazos por años o meses se contarán según el calendario, o sea, de fecha a fecha...*” lo cual implica que el plazo de los dos meses indicado en el artículo 16 citado vence a los dos meses de la primer publicación; es decir, dentro de los dos meses siguientes pero el mismo día en que salió el aviso, sin importar que sean días hábiles o no. En razón de ello, para el caso bajo estudio el plazo para oponerse venció el 17 de enero del año 2018 y no como afirma la recurrente.

Afirma también que el poder que ostenta la representante de la empresa opositora es nulo porque es un poder general y no se inscribió y; además, que el poderdante no es representante de la empresa opositora, por lo que carece de facultades para otorgar ese poder. Sin embargo, advierte este Órgano de Alzada que a folios 54 a 58 del legajo de apelación, consta una certificación del poder generalísimo otorgado por PRODUCTORA LA FLORIDA S.A. a favor del licenciado Peralta Volio desde el año 2010 y que dentro de sus facultades están la de “...conferir poderes especiales para asuntos o negocios de propiedad intelectual o relacionados con esas materias, en los que tenga algún interés la sociedad poderdante...” (folio 54) y, siendo que el relacionado poder conferido a la licenciada Marianella Arias Chacón es un poder especial, resulta innecesaria su inscripción, por lo cual tampoco resulta de recibo este agravio.

En relación a la notoriedad de los signos de la opositora, se omite pronunciamiento, toda vez que dicho asunto ya fue resuelto en otro expediente ajeno a estas diligencias administrativas, siendo que, no resulta ésta la vía en que corresponde su revisión o la impugnación de esos registros, a efecto de que se proceda con su “eliminación” como pretende la recurrente.

Por otra parte, al analizar la registrabilidad de los nombres comerciales debe recordarse que la Ley de Marcas en su artículo 2 define el nombre comercial como un “*signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”. De tal modo, su función es identificar la empresa o el establecimiento y su giro comercial.

Respecto de las prohibiciones para el registro de nombres comerciales, el artículo 65 de esta misma Ley establece:

*Artículo 65. Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir,*

---

*total ni parcialmente, en una designación u otro signo (...) susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.*

De lo anterior, resulta claro entonces que el riesgo de confusión aplicado a los nombres comerciales se produce en los medios comerciales o el público, en **relación a los aspectos de la empresa o el establecimiento que identifican**, tales como su identidad, naturaleza, actividades, giro comercial o sobre el origen u otras características de los productos que se comercializan en ese establecimiento.

Con relación al ámbito de la protección de los signos marcarios, el artículo 25 de la Ley de Marcas establece el alcance de los derechos conferidos al titular de un registro, disponiendo que éste “...gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión....”

Esta protección confiere al titular de un signo marcario o a sus derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento ejecuten, dentro de otros, alguno de los siguientes actos: “...e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro.

f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al derechohabiente del registro 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...”*

En el caso bajo estudio, se realizó el cotejo con los signos inscritos previamente a favor de PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., todos los cuales contienen la palabra TROPICAL y a

algunos de ellos se les ha agregado un diseño: ,  y 

los cuales protegen todo tipo de bebidas no alcohólicas y otras preparaciones para hacer bebidas, café, té, cacao, productos alimenticios de origen animal y vegetales, diferentes tipos de alimentos (carnes de animales, extractos de carne, frutas, legumbres en diferentes presentaciones, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles), harinas y otras preparaciones hechas con cereales, confitería, condimentos, etc.

Dicho lo anterior, resulta evidente que tanto las marcas inscritas como el nombre comercial propuesto, contienen el término TROPICAL y que; al analizarlos en forma conjunta, valorando todos los elementos que los conforman resultan muy parecidos, toda vez que predomina su denominativo -que además resulta ser predominante-, ya que ni la palabra OFFICE -que es un término de uso común- ni el diseño agregado al signo propuesto le aportan alguna distintividad, ya que; se reitera, el elemento preponderante es TROPICAL.

De este modo, es evidente la similitud fonética, gráfica e ideológica entre los signos confrontados; la cual efectivamente puede causar confusión “...en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado...” con el nombre comercial propuesto, tal como lo prohíbe el artículo 65 transcrito líneas atrás. Dado lo cual no resultan de recibo los agravios de la recurrente.

---

Adicionalmente, concuerda este Tribunal con lo resuelto por la autoridad registral al realizar el análisis de lo protegido por cada uno de los registros confrontados, en el sentido de que no resulta admisible el signo “**TROPICAL OFFICE (DISEÑO)**” para proteger “*un establecimiento dedicado a servicios alimentarios, restaurante, bar, hospedaje, turismo, comidas y eventos especiales*” porque son servicios directamente relacionados con los productos referidos por las marcas de la opositora, de lo cual deriva un inminente riesgo de confusión, toda vez que el consumidor puede erróneamente hacer una asociación empresarial en perjuicio del titular de derechos previos.

Dado lo anterior, resulta evidente que no es posible acceder a lo solicitado por la empresa LAS GÁRGOLAS, S.A., toda vez que el signo propuesto puede causar confusión y riesgo de asociación, en virtud de que su objeto de protección son servicios relacionados con los productos ya protegidos por las marcas inscritas previamente a favor de otro titular, las cuales ya cuentan con el amparo que la publicidad registral les confiere. Siendo que, de lo contrario se podría provocar un daño económico y comercial a su titular, permitiendo a su vez un aprovechamiento injusto por parte de la solicitante, y eso es precisamente lo que prevé el artículo 25 citado.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **María Elena Durán López** en representación de la empresa **LAS GÁRGOLAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:10:20 horas del 9 de mayo de 2018, la cual se confirma.


**QUINTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

---

## POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por **María Elena Durán López** en representación de la empresa **LAS GÁRGOLAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:10:20 horas del 9 de mayo de 2018, la cual se confirma,



para que se deniegue el registro del nombre comercial “  ” que ha solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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**

**Rocío Cervantes Barrantes**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

mrch/NUB/KMC/IMDD/RCB/LVC