



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0271-TRA-PI

Oposición al registro de la marca de fábrica y de comercio “CAMPO TROPICAL”

FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.,

apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2005-2172)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 087-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del dieciocho de febrero de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado **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 de las empresas de esta plaza **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno- ceo cero cero setecientos ochenta y cuatro, y de **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, quince minutos del veintiocho de agosto de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el señor Ricardo Amador Céspedes, mayor, casado una vez, empresario, vecino de Curridabat, titular de la cédula de identidad número uno-ciento cuarenta y cuatro-ochocientos setenta y nueve, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de



esta plaza **ALINTER, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número trescientos uno-trescientos quince mil novecientos veinticuatro, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**CAMPO TROPICAL**” para proteger y distinguir aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; ale y porter; jarabes y otros preparados para hacer bebidas, en clase 32 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el seis de diciembre de dos mil seis, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades indicadas al inicio y en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de las empresas de esta plaza **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, se apersona a oponerse contra la inscripción de la citada marca de fábrica y de comercio “**CAMPO TROPICAL**”.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas, quince minutos del veintiocho de agosto de dos mil siete, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley No. 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por los apoderados de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.** y **FLORIDA ICE AND FARM, S. A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**CAMPO TROPICAL**” presentada por **ALINTER, S.A....**”*

CUARTO. Que contra la citada resolución, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, de calidades y condición indicadas, en fecha veintiséis de setiembre de dos mil siete, presenta *Recurso de Apelación*, contra la resolución referida anteriormente.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y

previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se reformula el hecho probado que indica la resolución apelada, para que en lo sucesivo se lea así:

Que en el Registro de Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las siguientes marcas: **1) “TROPICAL”**, en clase 32 de la Clasificación Internacional, bajo el registro No. **126530**, desde el 21 de junio de 2001 y vigente hasta el 21 de junio de 2011, para proteger y distinguir 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, propiedad de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.** (ver folios 116 y 117). **2) “TROPICAL” (DISEÑO)**, en clase 32 de la Clasificación Internacional, bajo el registro No. **95766**, desde el 8 de agosto de 1996 y vigente hasta el 8 de agosto de 2016, para proteger y distinguir cervezas, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, porter, otras bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales y otras preparaciones para hacer bebidas, propiedad de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.** (ver folios 118 a 121). **3) “TROPICAL” (DISEÑO)**, en clase 32 de la Clasificación Internacional, bajo el registro No. **95405**, desde el 30 de julio de 1996 y vigente hasta el 30 de julio de 2016, para proteger y distinguir cervezas, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, porter, otras bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales y otras preparaciones para hacer bebidas, propiedad de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.** (ver folios 122 a 125) **4) “TROPICAL CERVEZA LIVIANA” (DISEÑO)**, en clase 32 de la Clasificación Internacional, bajo el registro No. **82998**, desde el 23 de junio de 1993, vigente hasta el 23 de junio de 2013, para proteger y distinguir cerveza, propiedad de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** (ver folios 126 y 127) **5) “TROPICAL” (DISEÑO)**, en clase



32 de la Clasificación Internacional, bajo el registro No. **65740**, desde el 25 de setiembre de 1985 y vigente hasta el 25 de setiembre de 2015, para proteger y distinguir cerveza, propiedad de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** (ver folios 128 a 130). **6) “TROPICAL” (DISEÑO)**, en clase 32 de la Clasificación internacional, bajo el registro No. **41626**, desde el 19 de octubre de 1970 y vigente hasta el 19 de octubre de 2015, para proteger y distinguir cerveza, propiedad de **PRODUCTORA LA FLORIDA. S.A.** (ver folios 131 a 133). **7) “TROPICAL” (DISEÑO)**, en clase 32 de la Clasificación Internacional, bajo el registro número **39965**, desde el 10 de diciembre de 1969 y vigente hasta el 10 de diciembre de 2014, para proteger y distinguir cerveza, a nombre de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** (ver folios 134 a 136). **8) “TROPICAL” (DISEÑO)**, en clase 32 de la Clasificación Internacional, bajo el registro número **39963**, desde el 10 de diciembre de 1969, vigente hasta el 10 de diciembre de 2014, para proteger y distinguir cervezas, a nombre de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** (ver folios 137 a 139). **9) “TROPICAL”**, en clase 32 internacional, bajo el registro número **32238**, desde el 2 de octubre de 1965 y vigente hasta el 2 de octubre de 2010, para proteger y distinguir cervezas y bebidas de malta, propiedad de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** (ver folio 140).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal acoge el hecho tenido como no probado por el Registro de la Propiedad Industrial.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en los artículos 8, incisos a) y b), 44 y 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, resuelve rechazar la oposición interpuesta por el representante de las empresas **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A. y FLORIDA ICE AND FARM, S.A.**, con fundamento en que analizadas en forma global y conjunta la marca solicitada y las inscritas a nombre de las citadas empresas, se considera que existen elementos diferenciadores que le permiten a la marca solicitada **“CAMPO TROPICAL”** coexistir registralmente, aunado al hecho de que la parte oponente no presentó prueba para demostrar la notoriedad de las marcas

“**TROPICAL**”, no quedando comprobado que efectivamente sean marcas conocidas por los consumidores, por lo tanto, no se le puede atribuir esa característica.

Por su parte, el recurrente basó sus agravios en los siguientes aspectos: La doctrina del núcleo central, exige que los productos sean iguales; que el Registro desestimó la oposición, sin reparar en la igualdad de los productos de las marcas controvertidas; además, que el a quo malentendió que el núcleo central está constituido por las dos palabras “**CAMPO TROPICAL**”, cuando lo correcto es sencillamente “**TROPICAL**”, que es el sonido predominante y mayormente distintivo y llamativo de la marca solicitante, lo cual crea confusión en el público, por la presencia de dos bebidas con el mismo elemento mayormente distintivo y perceptible, que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio, haciendo creer, que la marca solicitada es otra versión o presentación de los refrescos TROPICAL, propiedad de las opositoras. Igualmente señala, que para el cotejo de las marca en conflicto, el Registro utilizó solamente las marcas mixtas, considerando que la solicitada es una marca que por ser denominativa es diferente, argumento que no es válido porque la palabra es el medio más usual para solicitar el producto y el público suele fijar la atención preferentemente en el componente denominativo de la marca, toda vez que lo que es nuevo, es el sustantivo “campo”, que es insuficiente porque no desempeña el papel diferenciador y es posible que el consumidor no compre el producto que busca. Finalmente, alega que el Registro negó la notoriedad que había declarado, sin necesidad de prueba porque es público y notorio que la marca TROPICAL es muy conocida en el sector pertinente de consumidores.

CUARTO: EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA MARCA.

Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

El artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es



claro al indicar que este derecho intangible es: “...*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase*”. Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca para poder ser inscrita como tal.

Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige. Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de toda marca, al determinar que ésta debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

QUINTO. SOBRE LOS SIGNOS MARCARIOS IDÉNTICOS O SIMILARES. De conformidad con los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento (Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002), todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que



terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bayo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, *“...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...”* (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual—Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

Así las cosas, es menester señalar que el riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo de confusión en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaría, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.



SEXTO. EN CUANTO A LA MARCA SOLICITADA Y LAS INSCRITAS A NOMBRE DE LAS EMPRESAS RECURRENTES. La empresa **ALINTER, SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“CAMPO TROPICAL”**, en clase 32 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, ale y porter, jarabes y otros preparados para hacer bebidas, oponiéndose a la inscripción de la citada marca, las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, por cuanto en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas **1) “TROPICAL”**, en clase 32 de la Clasificación Internacional, bajo el registro No. **126530**, desde el 21 de junio de 2001 y vigente hasta el 21 de junio de 2011, para proteger y distinguir 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, propiedad de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.** (ver folios 116 y 117). **2) “TROPICAL” (DISEÑO)**, en clase 32 de la Clasificación Internacional, bajo el registro No. **95766**, desde el 8 de agosto de 1996 y vigente hasta el 8 de agosto de 2016, para proteger y distinguir cervezas, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, porter, otras bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales y otras preparaciones para hacer bebidas, propiedad de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.** (ver folios 118 a 121). **3) “TROPICAL” (DISEÑO)**, en clase 32 de la Clasificación Internacional, bajo el registro No. **95405**, desde el 30 de julio de 1996 y vigente hasta el 30 de julio de 2016, para proteger y distinguir cervezas, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, porter, otras bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales y otras preparaciones para hacer bebidas, propiedad de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.** (ver folios 122 a 125) **4) “TROPICAL CERVEZA LIVIANA” (DISEÑO)**, en clase 32 de la Clasificación Internacional, bajo el registro No. **82998**, desde el 23 de junio de 1993, vigente hasta el 23 de junio de 2013, para proteger y distinguir cerveza, propiedad de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** (ver folios 126 y 127) **5) “TROPICAL” (DISEÑO)**, en clase 32 de la Clasificación Internacional, bajo el registro No. **65740**, desde el 25 de setiembre de 1985 y vigente hasta el 25 de setiembre de 2015, para proteger y distinguir cerveza, propiedad de



FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. (ver folios 128 a 130). **6) “TROPICAL” (DISEÑO)**, en clase 32 de la Clasificación internacional, bajo el registro No. **41626**, desde el 19 de octubre de 1970 y vigente hasta el 19 de octubre de 2015, para proteger y distinguir cerveza, propiedad de PRODUCTORA LA FLORIDA. S.A. (ver folios 131 a 133). **7) “TROPICAL” (DISEÑO)**, en clase 32 de la Clasificación Internacional, bajo el registro número **39965**, desde el 10 de diciembre de 1969 y vigente hasta el 10 de diciembre de 2014, para proteger y distinguir cerveza, a nombre de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. (ver folios 134 a 136). **8) “TROPICAL” (DISEÑO)**, en clase 32 de la Clasificación Internacional, bajo el registro número **39963**, desde el 10 de diciembre de 1969, vigente hasta el 10 de diciembre de 2014, para proteger y distinguir cervezas, a nombre de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. (ver folios 137 a 139). **9) “TROPICAL”**, en clase 32 internacional, bajo el registro número **32238**, desde el 2 de octubre de 1965 y vigente hasta el 2 de octubre de 2010, para proteger y distinguir cervezas y bebidas de malta, propiedad de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. (ver folio 140).

Este Tribunal no comparte el criterio vertido por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que aún cuando entre los términos **“CAMPO TROPICAL”** y **“TROPICAL”**, no se presenta una identidad, la marca de fábrica y de comercio solicitada, guarda semejanza gráfica, fonética e ideológica con las marcas inscritas, ya que precisamente, es esa similitud en sí lo que impide su registro, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos iguales o similares a los identificados por las marcas que se encuentran inscritas.

Al respecto debe tenerse en cuenta lo que al efecto establece el numeral 8, inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que dispone: **“Artículo 8º.- 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:**

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”.

Nótese que el signo solicitado “CAMPO TROPICAL”, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan las dos empresas recurrentes, pues pertenecen a la misma clase 32 de la Nomenclatura Internacional y tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que podría suceder que el comprador de los productos, les atribuya un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que guardan las marcas, le lleve a asumir a ese consumidor, que provienen de los mismos productores o comercializadores.

Además, no sólo existe la posibilidad de que pueda coincidir su exposición en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, sino que la confusión de ese público, al momento de escoger el producto, ya que el tipo de consumidor es el mismo, siendo productos que se expenden en forma similar entre los establecimientos mercantiles, constituyen elementos que podrían llevar a concluir, que entre los signos inscritos y el solicitado, existe riesgo de confusión.

Por otra parte, el Reglamento a la Ley de Marcas, en su numeral 24, indica en forma detallada, los factores a considerar al momento de hacer la comparación de similitud entre dos signos distintivos. Al respecto, se transcribe dicho artículo:

“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:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*
- 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;*
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o*
- 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.”.*

Partiendo de lo anterior, debe identificarse cuál es el factor preponderante de los signos contrapuestos, el cual constituye un aspecto relevante a tomar en cuenta a la hora de comparar los signos distintivos para determinar así, la existencia o no de similitudes o semejanzas entre uno y otro. Ello significa, que el elemento predominante es aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que: *“Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y*



profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. Al realizar esta tarea hay que atender, fundamentalmente, a las circunstancias del caso concreto enjuiciado, singularmente a la naturaleza y características de los vocablos que componen la marca prioritaria y la marca posterior... Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...” (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Macial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, ps. 315 y 316).

En las marcas confrontadas, tal y como lo alegan las sociedades recurrentes, el factor preponderante o el núcleo central es el vocablo “**TROPICAL**”, el cual constituye el elemento sobresaliente en esos signos, que resulta ser idéntico al contenido en la marca solicitada. Así las cosas, desde un punto de vista gráfico, es posible que se provoque una confusión visual, lo cual constituye un elemento homogéneo, que no permite un grado de distintividad suficiente para contrarrestar la similitud entre la marca solicitada y las inscritas, siendo que la distintividad de los signos que se someten a registración, es lo que permite que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

En consecuencia, de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**CAMPO TROPICAL**”, sería consentir un perjuicio causado a las empresas titulares de las marcas **1) “TROPICAL”, en clase 32 de la Clasificación Internacional, bajo el registro No. 126530. 2)**



“TROPICAL” (DISEÑO), en clase 32 de la Clasificación Internacional, bajo el registro No. 95766. 3) “TROPICAL” (DISEÑO), en clase 32 de la Clasificación Internacional, bajo el registro No. 95405. 4) “TROPICAL CERVEZA LIVIANA” (DISEÑO), en clase 32 de la Clasificación Internacional, bajo el registro No. 82998. 5) “TROPICAL” (DISEÑO), en clase 32 de la Clasificación Internacional, bajo el registro No. 65740. 6) “TROPICAL” (DISEÑO), en clase 32 de la Clasificación internacional, bajo el registro No. 41626. 7) “TROPICAL” (DISEÑO), en clase 32 de la Clasificación Internacional, bajo el registro número 39965. 8) “TROPICAL” (DISEÑO), en clase 32 de la Clasificación Internacional, bajo el registro número 39963 y 9) “TROPICAL”, en clase 32 internacional, bajo el registro número 32238, pues según el artículo 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se determina que el titular registral goza de derecho de exclusiva sobre el signo utilizado, con el cual podrá impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados, de modo que sea sólo su titular el que pueda utilizarla en el comercio, a efecto de evitar que se produzca confusión entre el público consumidor. Y por otro lado se afectaría también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir, ya que podría el consumidor considerar que los servicios que despliega el nombre comercial solicitado y el inscrito proceden de la misma empresa.

SÉTIMO. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD ALEGADA POR LAS EMPRESAS RECURRENTES. Alega el representante de las empresas recurrentes, que la notoriedad de las marcas “TROPICAL”, debe reconocerse, ya que la reproducción del signo TROPICAL por parte de la empresa solicitante, es una trampa para parecerse a un competidor exitoso que goza de la notoriedad de los signos distintivos propiedad de sus representadas, y por ese medio malicioso atraer al consumidor e incitarlo a comprar sus productos, en vez de los del competidor, para sacar provecho ilegítimo del esfuerzo ajeno. Al respecto, este Tribunal considera que para poder considerar una marca como notoria, se deben cumplir los presupuestos establecidos en los artículos 45 de la Ley de Marcas, 31 del Reglamento a esa Ley y 16. 2 del Acuerdo sobre los aspectos, de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que por su orden disponen:



“Artículo 45.- Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.”

“Artículo 31.- Sector Pertinente. De conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 45 de la Ley, se considerarán como sectores pertinentes para determinar la notoriedad de una marca, entre otros, cualquiera de los siguientes:

- a) Los consumidores reales y / o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que se aplica la marca.
- b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; o
- c) Los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.”

“Artículo 16.- Derechos Conferidos

2. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.”

Partiendo de la normativa transcrita, y en relación al caso concreto, tenemos, que no existe documentación probatoria que demuestre la notoriedad de los signos distintivos inscritos a nombre de las empresas recurrentes, por lo que se puede determinar, que las apelantes no logran



demostrar posicionamiento del mercado, y tampoco un reconocimiento consolidado, por parte del público consumidor, factores importantes para acreditar la notoriedad de un signo distintivo. De ahí que, la calificación de la notoriedad, tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva.

Bajo esa concepción, y siendo que las empresas recurrentes no demostraron la notoriedad de los signos distintivos de su propiedad, pues no se aportó al expediente prueba idónea acerca de la alegada notoriedad, prueba que de conformidad con el párrafo in fine del artículo 44 de la Ley de Marcas, debe ser aportada y, en el presente asunto, no es suficiente que las sociedades **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, aseguren que los signos distintivos inscritos a nombre de éstas, sean notorios, ya que se requiere como requisito sine qua non, pruebas suficientes que vengan a demostrar la notoriedad que se alega, circunstancia que no ocurre en el presente caso.

OCTAVO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de las empresas de esta plaza **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, quince minutos del veintiocho de agosto de dos mil siete, la que en este acto se revoca.

NOVENO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de las empresas de esta plaza, **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, quince minutos del veintiocho de agosto de dos mil siete, la que en este acto se revoca. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. Previa constancia y copias 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

El suscrito Jorge Enrique Alvarado Valverde, en calidad de Presidente del Tribunal, hago constar que la M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por encontrarse en un Congreso fuera del país.

VOTO SALVADO DEL JUEZ RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Por cuanto el suscrito Juez discrepa del voto mayoritario de los restantes compañeros del Tribunal, por la manera en que debería ser resuelto este asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca del fondo, ni de la prueba que lo sustentaría.

SEGUNDO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y SU RESOLUCIÓN POR PARTE DEL REGISTRO. Sin pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, aquel resulta, en principio, sumamente sencillo, toda vez que conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante “Ley de Marcas” o “Ley”) y a su Reglamento (Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), y resumiendo mucho el punto:

- a) basta con presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción, cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación previstas en los artículos 9° y 10 de la Ley (3°, 4°, 5°, 16 y 17 del Reglamento);
- b) superar el examen o calificación de esas formalidades y anexos de la solicitud; en caso contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo perentorio de 15 días hábiles para que realice las correcciones pertinentes, que si no se hacen, o se hacen defectuosamente, o fuera del plazo, provocará la declaratoria de abandono de la solicitud (artículo 13 de la Ley), con lo que se pondrá fin al procedimiento;
- c) superar el examen o calificación del fondo de la solicitud, esto es, de los requisitos intrínsecos (artículos 7° de la Ley) y extrínsecos (artículo 8° de la Ley) de la marca solicitada; en caso contrario, el Registro formula una **objeción** a la marca propuesta, y le concede al solicitante un plazo perentorio de treinta días hábiles para que formule sus manifestaciones al respecto; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede entonces a denegar la



- inscripción de la marca mediante una resolución considerada que también, en esta otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículos 14 de la Ley y 20 del Reglamento);
- d) si la solicitud supera entonces la fase de calificación expuesta, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículos 15 de la Ley y 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario los terceros puedan formular una **oposición** a la inscripción de la marca propuesta, gozando el solicitante de la marca de un mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley y 22 del Reglamento); y
- e) finalmente, **en un único acto**, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazándolas, y acerca de la procedencia de la inscripción o no, de la marca solicitada (artículos 18 de la Ley y 25 del Reglamento).

De lo expuesto, queda claro que tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, **ese trámite sólo tiene un único procedimiento**, y sin que importen las vicisitudes que sufra, es decir, sin que importe que de manera interlocutoria el propio Registro de la Propiedad Industrial, o algún interesado, formulen, respectivamente, alguna **objeción** o alguna **oposición** a la inscripción pretendida, siempre el Registro deberá resolver, en un único acto, acerca de las eventuales objeciones u oposiciones presentadas y acerca de la solicitud, según sea el caso.

Lo anterior debe ser así, por cuanto el Registro no debe romper o dividir la **continencia de la causa**, en la medida en que por tratarse de un único procedimiento –el de la solicitud de inscripción marcaria–, **no debe ser fragmentado al momento de su resolución**. Por consiguiente, todo lo que haya sido objeto de discusión durante su transcurso, **deberá ser analizado en una única resolución final que abarque todas las cuestiones que le sean concernientes**, efectuándose un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas; y es por eso mismo que esa resolución final **debe cumplir con el principio de congruencia**.



Con relación a dicho *principio de congruencia*, se tiene que los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), disponen, en lo que interesa, lo siguiente:

“Artículo 99.-Congruencias.- La sentencia se dictará dentro de los límites establecidos en la demanda. Es prohibido para el juez pronunciarse sobre cuestiones no debatidas al respecto de las cuales la ley exige la iniciativa de la parte.”

“Artículo 155.- Las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida separación del pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando hubiere varios. No podrán comprender otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más de lo que hubiere, no conceder más de lo que se hubiese pedido...”

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el **Voto N° 704-F-00**, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó esto:

“IV.- (...) Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en los escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo, no porque en esta se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias.”

Huelga decir que las nociones que anteceden, resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcarios.

TERCERO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Una vez examinado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo de este asunto, el firmante estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución apelada, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de la solicitud de

inscripción que interesa, o más propiamente, acerca de si se acogía favorablemente, o no, dicha solicitud. Ese defecto de la resolución apelada, desde luego que contraviene el *principio de congruencia* que deben contener las resoluciones que emite el Registro **a quo**.

CUARTO. OTRAS CONSIDERACIONES. A propósito de la revisión efectuada por el firmante de la parte dispositiva o “Por Tanto” de la resolución señalada, se advierte la mala técnica procesal con la que fue redactado ese aparte fundamental de toda resolución final –tal como ocurre, hay que admitirlo, con la generalidad de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial–, desde el momento en que se incluyeron ahí los fundamentos de Derecho Positivo que debieron ser invocados, más bien, en las consideraciones de fondo.

Para aclarar lo recién expuesto, es necesario recordar que:

“(...) el procedimiento administrativo aparece como una ordenación unitaria de una pluralidad de operaciones expresadas en actos diversos realizados heterogéneamente (...) por varios sujetos u órganos, operaciones y actos que, no obstante su relativa autonomía, se articulan en orden a la producción de un acto decisorio final. Aparece, pues, en el procedimiento una distinción fundamental entre decisión final o resolución (...) y actos procedimentales, los cuales adoptan una posición instrumental respecto de aquélla. Unos y otros son actos administrativos, aunque con función y régimen diversos (...). El procedimiento es, pues, un cause (sic) necesario para la producción de actos administrativos, elevándose así a condición de validez de éstos (...)” (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, Cívitas Ediciones S.L., Madrid, España, 6ª edición, 1999, pp. 550-551).

Partiendo de la cita que antecede, cabría cuestionarse cuál debería ser la “forma” que habrían de tener las resoluciones administrativas decisorias o finales, para que pueda estimarse que constituyen un acto administrativo válido. Nótese que esta interrogante, en el ámbito del Derecho Administrativo, no es una mera especulación dogmática o académica, pues se carece ahí de una norma tan clara como lo es, verbigracia, el artículo **155** del Código Procesal Civil.

Sobre este tema en particular, dice GARCÍA DE ENTERRÍA:



“(…) un uso muy extendido suele imponer para los actos finales o resolutorios (...) el siguiente contenido, que corresponde a las exigencias mínimas de identificación y de certeza del contenido resolutorio o, si se prefiere, del poder ejercitado en el acto, aunque no constituyen propiamente en su conjunto un verdadero requisito sacramental de validez: encabezamiento, con indicación de la autoridad que emite el acto; preámbulo, que suele referir los actos preparatorios (instancias, informes, propuesta) y las normas legales de competencia y en su caso de fondo, en que el mismo se funda (...); motivación (...); parte dispositiva o resolución propiamente dicha, que ha de corresponder a lo planteado por las partes y a lo suscitado por el expediente; lugar, fecha y firma (...)” (Op.cit., p. 553).

Como se puede observar, la “forma” que han tener las resoluciones administrativas decisorias o finales que recomienda el citado autor español, es, en su esencia, no sólo similar a la que está establecida en el citado numeral **155** del Código Procesal Civil aplicable en la sede judicial (pero que no es extraño a la materia registral, por la remisión que hace al mismo el artículo **28** de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público), sino a la que desde mucho tiempo atrás se trata de reproducir o mantener en la sede administrativa costarricense, incluidos los Registros que conforman al Registro Nacional.

De esto se sigue, pues, que la regla propuesta en ese artículo **155** bien puede ser aplicada –y de hecho así ocurre– en el caso de la “forma”, contenido, o redacción, de los actos finales que se emiten con ocasión de cualesquiera procedimientos administrativos tramitados en el Registro de la Propiedad Industrial. Por eso, aunque es claro que dentro de la esfera de su competencia escaparía a las atribuciones de este Juez exigir el cumplimiento forzoso del artículo **155** de repetida cita, dicho numeral puede servir de guía a los efectos de emitir una resolución final que satisfaga la “forma” que cabe esperar en todo acto administrativo final o de carácter resolutorio, ritualidad que no hace falta en el caso de las resoluciones interlocutorias, siempre que éstas se encuentren, como debe ser, cuando corresponda, suficientemente motivadas.

Bajo esa tesitura, se tiene que la sección de los “**resultandos**” debe contener (como regla) al menos tres aspectos: el **1º**, un resumen de lo pretendido por el solicitante inicial; el **2º**, un resumen de lo respondido por su contrario (si lo hay); y el **3º**, una manifestación acerca de si se

observaron las prescripciones legales en la substanciación del expediente, con indicación, en su caso, de los defectos u omisiones que se hubieren cometido o tuviere que corregir. La sección de los “**considerandos**” debe contener, como mínimo, un pronunciamiento: **1º**, sobre los defectos u omisiones procesales que merezcan corrección (si fuere del caso); **2º**, sobre los hechos que tendrá por probados, con cita de los elementos de prueba que los demuestren y de los folios respectivos del expediente; **3º**, sobre los hechos alegados por las partes, de influencia en la decisión del procedimiento, que considere no probados, con expresión de las razones que tenga para estimarlos faltos de prueba cuando destacara alguno de ellos; y **4º**, sobre las cuestiones de fondo esbozadas por las partes, con las razones y citas de doctrina, leyes y jurisprudencia que se consideran aplicables. Destáquese de aquí, que es en este lugar en donde la autoridad que resuelve debe invocar y aplicar la normativa adecuada para el caso concreto. Finalmente, en la parte dispositiva o “**Por tanto**”, es donde debe hacerse radicar, propiamente, de manera concreta, específica y clara, sin necesidad de consideraciones o circunloquios, la decisión que deba ser tomada.

Pues bien, partiendo de los razonamientos que anteceden, es obvio, con vista en el expediente venido en alzada, que el Registro de la Propiedad Industrial pretendió, al momento de dictar su resolución de fondo, seguir la “forma” que propone el artículo **155** del Código Procesal Civil, pero ocurriendo, no obstante, que lo hizo con una técnica errónea, al incluir en el “Por tanto” aspectos normativos que ni siquiera fueron analizados en la resolución, tales como los referentes al Convenio de París o a los ADPIC.

Cabría recomendar, entonces, que el Registro de la Propiedad Industrial ajustara sus resoluciones finales, a los lineamientos recién expuestos, en aras de que no resulte perjudicado el sano desarrollo de los procedimientos.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, al determinar el Juez que suscribe que en la resolución que se dirá se quebrantó el *principio de congruencia* estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, así como la formalidad prevista en el numeral 155,



inciso 1° ibidem, correspondería declarar la nulidad de la resolución venida en alzada, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, se procediera a dictar una nueva resolución donde constara un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



Descriptores

- **Oposición a la inscripción de la marca.**
- **Inscripción de la marca.**

TNR 00.42.38