



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0482-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “Tropitea (DISEÑO)”

INLAZA S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1725-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 238-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del veinticuatro de agosto del dos mil once.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, mayor, casada una vez, Abogada, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1054-0893, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **INLAZA S.A. DE C.V.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Honduras, domiciliada en Barrio Las Acacias 2 avenida entre 10 y 11 Calle N.O., San Pedro Sula Cortes, Honduras, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cincuenta y seis minutos y dieciséis segundos del tres de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1° de marzo de 2010, la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, de calidades y en su condición antes dichas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Tropitea (DISEÑO)**”, en **Clase 32** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes, jarabes y otras preparaciones para elaborar bebidas*”. Posteriormente mediante escrito presentado ante



el Registro de la Propiedad Industrial, en fecha 15 de abril de 2010, aclaró y limitó dichos productos de la siguiente manera: “*aguas, gaseosas, bebidas sin alcohol, zumos, jarabes y otras preparaciones hechas a base de té*”. (ver folio 14)

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 13:33:44 horas del 3 de marzo de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen inscritas las marcas “**TROPI**” y “**TROPICAL**”, en clase 32 internacional, bajo los registros números **148018** y **32238**, respectivamente, propiedad de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, para proteger y distinguir: “*refrescos y cerveza*”, resultando irregistrable al transgredir el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y que además la marca en cuestión contraviene lo indicado en el párrafo final del artículo 7, al incorporar el término “**TE**”, resulta engañosa ya que se pretende proteger toda la clase 32, artículo 7 inciso j) y párrafo final del mismo cuerpo normativo.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las doce horas con cincuenta y seis minutos y dieciséis segundos del tres de junio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de junio de 2010, la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en representación de la empresa **INLAZA S.A. DE C.V.**, apeló la resolución referida, y por escrito enviado vía fax ante este Tribunal el 27 de julio de 2010, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado, el siguiente:

1.- Que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas a nombre de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, entre otras, la marca de fábrica y comercio “**TROPICAL**”, inscrita bajo el registro número **32238**, desde el 2 de octubre de 1965, vigente hasta el 2 de octubre del 2010, en clase 32 del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir: “*cerveza y bebidas de malta*”. (Ver folios 22 y 23), la marca de fábrica “**TROPI**”, inscrita bajo el registro número **148018**, desde el 23 de junio de 2004, vigente hasta el 23 de junio del 2014, en clase 32 del Nomenclátor Internacional para proteger y distinguir: “*refrescos y cerveza*” (Ver folios 20 y 21).

2.- La notoriedad de las marcas “**TROPICAL**”, propiedad de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DE LA APELACIÓN. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de inscripción del signo solicitado al ser inadmisibile por derechos de terceros,



desprendiéndose así de su análisis y cotejo con los signos inscritos por cuanto protegen productos similares en la misma clase internacional y en virtud del estudio integral del signo propuesto, se comprueba que hay similitud gráfica y fonética con los inscritos, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger y, consecuentemente se observa que la marca propuesta violenta el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

De manera inversa, en su escrito de apelación y expresión de agravios el representante de la empresa **INLAZA S.A. DE C.V.** alega que el signo solicitado “**Tropitea**” es innovador, original y lo suficientemente distinto con respecto de las marcas registradas en Costa Rica “**TROPI**” y “**TROPICAL**”, no solamente de manera fonética sino también de forma gráfica, por lo que no hay posibilidad o riesgo de confusión alguno, además que la marca gestionada cuenta con un diseño original que la diferencia del resto de signos marcarios, por lo que se evita así cualquier riesgo de confusión y engaño al consumidor de este tipo de producto; señala asimismo la notoriedad y el buen nombre que actualmente posee su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. El registro debe verificar para el otorgamiento de la protección de la marca a través de la concesión y registro de la misma que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Al respecto, un requisito fundamental para el otorgamiento de la protección marcaria es que la marca que se pretende proteger presente aptitud distintiva para diferenciar los productos provenientes de diversos consumidores, es decir que presente las cualidades intrínsecas para ese fin (o en sentido negativo que no presente impedimentos de registro de carácter intrínseco).

Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses



legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.

Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se



facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.

En el caso de análisis, estamos frente a una marca mixta que presenta un elemento denominativo y un elemento gráfico. De ahí, que resulta conveniente traer a colación que la doctrina ha distinguido los conceptos de marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucassee definen así:

*"Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. (...) Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas." (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires, 2000, pp.48-49). (destacado en negrilla no es del original).*



En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen son, la solicitada **Tropitea (DISEÑO)**, una marca **mixta**, pues, junto con el elemento denominativo está el gráfico, ya que ésta marca está constituida por la palabra **“Tropi”** cuyas letras **“Ropi”** son de color negro y la letra **“T”** es en color verde, junto con la palabra **“tea”** cuyas letras son en color café claro, y en la parte inferior derecha bajo la palabra **“tea”** se observan 2 hojas de color verde; mientras que las inscritas meramente denominativas, conformadas por las palabras **“TROPI”** y **“TROPICAL”**, siendo, que conforme a la doctrina marcaria el elemento denominativo es el que debe prevalecer en el cotejo, porque:

“(…) la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación (...)” (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-IP-2001).

Lo anterior nos lleva a la conclusión, de que los elementos de la parte denominativa deben ser objeto de un cotejo fonético e ideológico a efecto de determinar si los mismos cumplen con tener aptitud distintiva para con la marca cuya protección se solicita, y si los mismos presentan elementos intrínsecos o extrínsecos que hagan imposible su protección. De ahí, que sea necesario referirnos al elemento denominativo de la marca solicitada, sea el término **“Tropitea”**, para analizarlo y cotejarlo.

Partiendo de lo anterior, tenemos, que la expresión **“Tropitea”**, evoca en el consumidor la idea de un *te tropical*, debiendo tenerse claro que el consumidor reconoce el vocablo *“tea”* del idioma inglés, como el término *“té”* en idioma español, por lo cual se constituye como un término genérico, de uso común, descriptivo y falto de distintividad para los productos a proteger y distinguir *“a base de té”*, resultando aplicables para el caso que nos ocupa el



numeral 7° incisos c), d) y g), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Queda claro de lo antes expuesto, que en el cotejo de esta marca el elemento preponderante es el elemento denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia donde se dirige, directa y generalmente la atención del consumidor.

Según criterio de este Tribunal, igual resultado se desprende del elemento “**Tropi**” de la marca cuya protección se solicita. Este radical hace referencia en la conciencia del consumidor costarricense en el sector de bebidas, al elemento “**Tropical**” ampliamente utilizado como marca en este sector por la empresa **Florida Ice and Farm Company S.A.**, tal y como quedó demostrado en el *Voto No. 352-2008, de las diez horas con quince minutos del catorce de julio del dos mil ocho*, por lo que amerita en este caso la aplicación del mismo, así como de los numerales 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Este Tribunal considera que el elemento “**TROPI**” debe ser interpretado como un radical del término “**TROPICAL**” y sobre este elemento debe hacerse el énfasis y el cotejo, en virtud de lo antes expuesto sobre el término “tea”, además de tomarse en cuenta lo establecido en el inciso g) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, el cual literalmente señala:

“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.”.

Dicho lo anterior, y descartada ya la inclusión del diseño de la marca solicitada, para los efectos del presente cotejo marcario, se tiene que en el caso bajo examen el elemento denominativo de las marcas contrapuestas son estos:

MARCAS INSCRITAS:

MARCA SOLICITADA:



“TROPI”
“TROPICAL”

“Tropitea”

No hay duda para este Tribunal, que el factor preponderante y distintivo para efectos de la comparación, entre ambos signos es el radical **“TROPI”**, porque en el caso de la marca propuesta y de las inscritas se trata del núcleo central de ellas; el cual coincide plenamente con elementos de las marcas registradas, ya que el diseño no hace ninguna diferencia y porque lo que debe analizarse son las coincidencias y no las diferencias entre una y otra, y es sobre esta base que debe realizarse el *cotejo marcario*.

De esta forma, a criterio de este Órgano de Alzada, el elemento **“Tropi”** constituye un radical utilizado para hacer referencia a productos o servicios vinculados con el trópico, como en este caso, proveniente de productos que hacen alusión a un país tropical como Costa Rica y cuyo elemento lo tiene debidamente inscrito la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, según se desprende de los hechos probados de la presente resolución, constituyéndose además en un radical de una marca considerada notoria en Costa Rica como lo es la marca **“Tropical”** para proteger y distinguir cervezas, y la marca **“Tropical”** para proteger y distinguir bebidas de frutas empacadas y listas para consumir, propiedad de la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.**, a las que se refiere el *Voto No. 352-2008, de las diez horas con quince minutos del catorce de julio del dos mil ocho*, al indicar:

“(…) la Marca Tropical (…) a la que se refiere el estudio de la empresa UNIMER aportado al expediente, la cual debe de ser tomada en cuenta a la hora de analizar cuál sería la percepción del consumidor costarricense ante una nueva marca cuyo único elemento distintivo es precisamente el radical “Tropi”. Debe hacerse notar, que si bien es cierto este documento no consta en instrumento público u oficial y por lo tanto no goza de la fuerza probatoria que éstos revisten, puede observarse, que la Notaria Pública Cristina Campabadal Terán, certifica, que las copias visibles a folios



doscientos sesenta y nueve a doscientos ochenta y nueve son fieles y exactas de los resultados del estudio de mercado de la empresa aludida, publicado en la Revista Estrategia & Negocios, y mientras no se haya declarado judicialmente la falsedad de un documento privado, conforme a la ley, merecen fe entre las partes, salvo prueba en contrario, según lo dispuesto por el artículo 379 del Código Procesal Civil. En consecuencia, nada obsta para considerar, como en este caso se ha hecho, en la vía administrativa en la que actuamos y conforme al principio de verdad real y antiformalismo que inspira el procedimiento, el valor probatorio relativo que ostentan esta clase de documentos.

A la luz de lo expuesto, queda claro que el radical “Tropi” en Costa Rica está asociado en el sector de bebidas a marcas notorias ya registradas, en alusión a la palabra “Tropical”, y por lo tanto no presentan valor distintivo frente a esas marcas. (...)”

El cotejo de las marcas antes hecho trae las siguientes conclusiones a juicio de este Tribunal:

a.- En cuanto al elemento gráfico de la marca, sea diseño gráfico que compone la marca, entendido este como la etiqueta o diseño o dibujo, no existe ninguna controversia en cuanto a riesgo de confusión, y el mismo presenta carácter diferenciador. No obstante, el elemento denominativo de la marca por ser el utilizado por el consumidor al referirse al producto y solicitarlo para comprar en el mercado de las bebidas constituye un elemento esencial que exige un cotejo entre el elemento denominativo de la marca cuya protección se solicita y las que actualmente coexisten en el mercado.

Extrayendo de la marca solicitada, el elemento figurativo y del elemento denominativo el término genérico, de uso común, descriptivo y falto de distintividad “tea”, queda como único elemento a tomar en cuenta el radical “TROPI”, el cual tiene similitud gráfica y fonética con la palabra “TROPICAL” utilizada en el sector de bebidas, lo mismo que similitud ideológica haciendo alusión a algo “tropical”; y de la misma manera, al ser la empresa **PRODUCTORA**



LA FLORIDA S.A., titular de la marca “**TROPI**”, en clase 32 para proteger y distinguir “refrescos y cerveza”, según queda demostrado en este expediente, se quebrantaría el artículo 8 inciso a) de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como lo estableció el Órgano a quo en la resolución aquí recurrida. Asimismo, desde un punto de vista ideológico, por contener la marca solicitada en estudio, dentro de sus elementos el vocablo “**TROPI**” y las inscritas “**TROPI**” y “**TROPICAL**”, pueden evocar lo mismo en la mente del consumidor, pues ambos signos protegen productos en la clase 32 del Nomenclátor Internacional, es decir, bebidas de carácter refrescante, elemento, que podría llevar al público consumidor a colocarse en algún riesgo de confusión acerca del origen empresarial de los productos que distinguirían, dándose con ello, lo que en doctrina se conoce con el nombre de riesgo de confusión indirecta. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Jorge Otamendi sostiene que:

“(…) La confusión indirecta, es decir la que se da cuando el consumidor cree que los productos tienen un origen común, un mismo fabricante, puede darse también entre marcas que no cubren los mismos productos. Es decir, entre marcas que no distinguen los mismos productos. Esto puede suceder entre marcas de clases distintas o entre marcas de una misma clase. (...)”

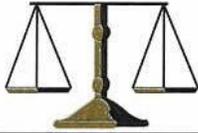
Por lo anterior, tenemos, a juicio de este Órgano Colegiado, que entre la marca “**Tropitea (DISEÑO)**” solicitada y la marcas “**TROPICAL**” y “**TROPI**” inscritas, no es factible pensar en la inexistencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues, por el contrario, se vislumbra la posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, puede interpretar que existe conexión entre los titulares de ambos signos distintivos, por lo que el consumidor puede ser inducido a error o engaño, en cuanto a una misma procedencia empresarial de los productos, o que se trata de una familia de marcas, como en realidad lo son, los signos “**TROPICAL**” y “**TROPI**” propiedad de las empresas **FLORIDA ICE AND**



FARM COMPANY S.A. y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, situación que le resta distintividad a la marca solicitada.

Más aún, ante la notoriedad en el mercado de las bebidas de las marcas **“Tropical”** para cervezas y **“Tropical”** para bebidas y refrescos de frutas, la utilización y el admitir una marca compuesta cuyo único elemento distintivo desde el punto de vista denominativo sea el radical **“Tropi”** implicaría crear un riesgo de competencia desleal al aprovecharse de la fama y presencia de la palabra **“Tropical”** en nuestro medio como marca notoria en este sector de bebidas. Más aún cuando consta en el expediente como hecho notorio la existencia de la marca **“TROPI”**, No. 148018 inscrita por Productora la Florida S.A. en la misma Clase 32 del nomenclátor internacional para proteger y distinguir *“refrescos y cerveza”*, hecho que este Tribunal no puede desconocer a la hora de aplicar el Derecho Marcario, tomando en cuenta que precisamente la finalidad del mismo es de conformidad con el artículo 1 de la citada ley proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. De ahí, que deban aplicarse los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas, debiendo actuar el Registro de oficio rechazando la marca solicitada, para evitar el riesgo de confusión o riesgo de asociación con la marca notoria.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque puede dar lugar, tal y como lo manifestáramos en líneas atrás, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común, es decir, un mismo fabricante o comerciante, por cuanto se relacionan entre sí (ver artículos 8º, inciso a) de la Ley de Marcas, y 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas) y pueden ser asociados (ver artículo 8º inciso b) de la Ley de Marcas, y se exhibirían de igual manera ante el público consumidor; compartirían iguales canales de distribución y puestos de venta (artículo 24 inciso d) del



Reglamento a la Ley de Marcas); todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión (ver artículos 25 párrafo primero e inciso e) de la Ley de Marcas, y 24 inciso f) de su Reglamento), entre los productos pertenecientes a las empresas aquí contrapuestas. Además y según lo analizado supra en cuanto al término de la marca solicitada **“tea”**, debe tomarse en cuenta también que violenta lo establecido por el artículo 8 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como consecuencia que ocurra, en perjuicio de las empresas opositoras, *“(…) 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 (…)”*, según el tenor de los artículos 8 inciso e), 44 y 45 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y, los incisos f) y g) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de las marcas inscritas y los de la empresa solicitante, que no puede ser permitida por este Órgano de Alzada.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **INLAZA S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con cincuenta y seis minutos y dieciséis segundos del tres de junio del dos mil siete, la que en este acto se confirma, además de por los motivos dados por el Órgano a quo, por los establecidos por este Tribunal.

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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No.



35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **INLAZA S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con cincuenta y seis minutos y dieciséis segundos del tres de junio del dos mil siete, la que en este acto se confirma, además de por los motivos dados por el Órgano a quo, por los establecidos por este Tribunal. Se da por agotada la vía administrativa. Salva el voto el Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez. 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.**

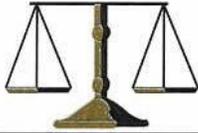
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Roberto Arguedas Pérez

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas inadmisibles por derechos a terceros

TNR. 0041.53

Marcas Intrínsecamente inadmisibles

TE. Marcas con falta de distintividad

Marcas engañosas

Marcas descriptivas

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.6055