

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0080-TRA-PI**

**Solicitud de Inscripción de la marca “MAGIA TROPICAL”**

**Florida Ice and Farm Company S.A. y Productora La Florida S.A., Apelantes**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2165-05)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

***VOTO N° 254-2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las dieciséis horas con treinta y cinco minutos del cinco de junio de dos mil ocho.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, casado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 9-012-480, en su calidad de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula jurídica número 3-101-000784, y **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula jurídica número 3-101-306901, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta minutos del dos de noviembre de dos mil siete.

**RESULTANDO**

**I.-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de febrero de 2004, el señor **Ricardo Amador Céspedes**, en representación de la empresa costarricense **ALINTER SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la marca de

fábrica “**MAGIA TROPICAL**”, en **Clase 32** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; ale y porter; y jarabes y otros preparados para hacer bebidas.

**II.-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de diciembre de 2006, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, formuló oposición a la solicitud de inscripción mencionada.

**III.-** Que mediante resolución dictada a las diez horas con cuarenta minutos del dos de noviembre de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“**POR TANTO** / Con base en las razones expuestas (...) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **FLORIDA ICE AND FARM** [sic], **S.A. Y PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**MAGIA TROPICAL**”; en clase 32 internacional; presentado [sic] por **ALINTER, S.A.**, la cual se acoge (...). **NOTIFÍQUESE**”.*

**IV.-** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de diciembre de 2007, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 2 de mayo de 2008 amplió sus agravios.

**V.-** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a 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 Alvarado Valverde, y;

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por no ser pertinente que se tengan como hechos probados, las simples manifestaciones de las partes, se deja sin efecto el sílabo correspondiente de la resolución venida en alzada, y en su lugar este Tribunal tiene como hecho probado, 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, las marcas de fábrica “**TROPICAL (Diseño)**”, bajo el registro número **95405**; “**TROPICAL (Diseño)**”, bajo el registro número **95766**; y “**TROPICAL**”, bajo el registro número **126530**, para distinguir y proteger las tres productos de la **Clase 32** del nomenclátor internacional (véanse los folios del 83 al 92 del expediente).

**SEGUNDO.** EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, de interés para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO.** EN CUANTO AL FONDO. A-) *Delimitación del asunto a dilucidar.* En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición formulada de manera conjunta por las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca “**MAGIA TROPICAL**” presentada por la empresa **ALINTER S.A.**, por haber considerado que no habría un riesgo de confusión entre el signo solicitado, y las marcas inscritas “**TROPICAL**”, pertenecientes a las opositoras. De manera inversa, en su expresión de agravios el apelante insistió en que tal riesgo sí existe, y más aun porque la marca solicitada contendría en su totalidad el elemento predominante de las marcas inscritas, es decir, según el

apelante, la palabra “TROPICAL”, por lo que en consecuencia, el consumidor medio podría verse confundido en cuanto al origen empresarial de los productos de una y otras empresas, argumentación que obliga a realizar el *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de dichas marcas, a fin de esclarecer la existencia de alguna similitud entre ellas para determinar la posibilidad de su coexistencia, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento).

**B-) Cotejo marcario de los signos contrapuestos.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. 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, 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 si no obstante 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.

Ahora bien, como resulta que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse 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).*

... debe concluirse preliminarmente que las marcas bajo examen son, tanto la solicitada como

una de las inscritas, marcas **denominativas**, es decir, conformadas tan sólo por palabras (“MAGIA TROPICAL”, y “TROPICAL”, respectivamente), mientras que las restantes marcas inscritas son **mixtas**, en la medida en que junto con un elemento gráfico, también tienen uno denominativo, que conforme a la doctrina marcaria 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). Por consiguiente, en el caso de las marcas mixtas, 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.

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

<i>MARCAS INSCRITAS:</i>	<i>MARCA SOLICITADA:</i>
<b>CERVEZA TROPICAL LIVIANA</b>	<b>MAGIA TROPICAL</b>
<b>TROPICAL</b>	

... no hay duda que el factor relevante para efectos de la comparación, es la palabra “TROPICAL”, porque en el caso de la propuesta y de algunas de las inscritas se trata del núcleo central de ellas; porque coincide con el único elemento de otra inscrita; y porque lo que debe analizarse son las coincidencias y no las diferencias entre unas y otra Y es sobre esta base que debe realizarse el *cotejo marcario*.

Así, desde un punto de vista gráfico, es evidente que la marca solicitada, “**MAGIA TROPICAL**”, contiene y reproduce, tanto el vocablo que sirve de foco de atención de los consumidores en el caso de algunas de las marcas inscritas, como el vocablo que constituye el contenido mismo, totalmente, de una de las marcas inscritas, es decir, la palabra “**TROPICAL**”. Así las cosas, aunque ciertamente la marca solicitada y algunas de las inscritas tienen otros elementos denominativos de carácter accesorio, en realidad desde un punto de vista gráfico, la similitud entre los signos es más que manifiesta.

A pesar de lo anterior, desde un punto de vista fonético, por el orden que presentan las palabras que constituyen el citado elemento gráfico de las marcas contrapuestas, éstas se pronuncian y escuchan de manera distinta, con la excepción de la palabra “**TROPICAL**”, que en unas y otra se pronuncia y percibe de manera idéntica.

Desde un punto de vista ideológico, por contener todas las marcas en estudio el vocablo “**TROPICAL**”, que conforme al Dirección de la Real Academia de la Lengua Española es un adjetivo que implica que algo pertenece o se refiere a los trópicos, y por cuanto todos esos signos protegerían productos de la Clase 32 del nomenclátor y, en términos generales, bebidas de carácter refrescante, es evidente la similitud conceptual entre tales marcas, porque todas evocan a sustancias refrescantes de razonable y muy común consumo en los trópicos, es decir, esa región de la Tierra comprendida entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio, que como bien se sabe, se trata de la zona tórrida del planeta caracterizada por el calor y las altas temperaturas, y en donde la ingesta de bebidas refrescantes son un paliativo para tolerar el clima. Entonces, se deduce que por la inclusión de la palabra “**TROPICAL**” en las marcas contrapuestas, no hay al nivel conceptual una distinción significativa entre ellas, lo que determina la posibilidad de que el público consumidor pudiese colocarse en algún riesgo de confusión acerca del origen empresarial de los productos que distinguirían.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de unos y otro signos conforme a

lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, al contrario de lo sostenido en la resolución venida en alzada, este Tribunal arriba a la conclusión de que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque puede dar lugar 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 (v. artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento) y pueden ser asociados (v. artículo 8º inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); y se exhibirían de igual manera ante el público consumidor; compartirían iguales canales de distribución y puestos de venta; y tendrían un mismo tipo de consumidor o destinatario (v. artículo 24, inciso f. del Reglamento de la Ley de Marcas), todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión (v. 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 antagonistas.

Además, la concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como colofón 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 del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquéllas y los de la empresa solicitante, que no puede ser permitida por este Órgano de alzada.

**CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** No consta en el expediente venido en alzada, la inscripción de marcas pertenecientes a la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.**, que pudieren verse conculcadas por la inscripción del signo solicitado, por lo que dicha compañía no se encuentra legitimada para oponerse a tal solicitud. No obstante, por cuanto como de permitirse la inscripción de la marca propuesta, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º, inciso a) de la Ley de Marcas respecto de los



derechos marcarios de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, lo pertinente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por esa empresa en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta minutos del dos de noviembre de dos mil siete, la cual se revoca, para declarar con lugar la oposición que formuló contra la inscripción de la marca de fábrica “**MAGIA TROPICAL**”, en **Clase 32** de la clasificación internacional, presentada por la empresa **ALINTER, S.A.**, la cual se deniega.

**QUINTO.** 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo Nº 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, y CON LUGAR el recurso presentado por la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta minutos del dos de noviembre de dos mil siete, la cual se revoca. Se declara CON LUGAR la oposición de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, respecto de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**MAGIA TROPICAL**”, en **Clase 32** de la clasificación internacional, presentada por la empresa **ALINTER, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitud que SE DENIEGA. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el



expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*



**DESCRIPTORES:**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.25**

**MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS**

**TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**TNR: 00.41.55**