



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0612-TRA-PI

Oposición a la inscripción de la marca de fábrica y comercio “TROPIX RICA (DISEÑO)”

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2631-2005)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 371-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del **Recurso de Apelación** interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula jurídica número tres - ciento uno - cero cero cero setecientos ochenta y cuatro, y **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula jurídica número tres-ciento uno - doscientos noventa y cinco mil ochocientos sesenta y siete, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y un minutos y cuarenta y nueve segundos del veintiuno de agosto del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce abril del dos mil cinco, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado una vez, Abogado, con cédula de identidad número 4-155-803, vecino de San José, en su condición de Gestor Oficioso de la compañía **TROPIX SOCIEDAD ANÓNIMA DE**



CAPITAL VARIABLE, entidad organizada y existente bajo las leyes de El Salvador, domiciliada en San Salvador, Departamento de San Salvador, solicitó la inscripción de la marca



de fábrica y comercio en adelante **“TROPIX (DISEÑO)”**, en **clase 30** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pana, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.”

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de noviembre del dos mil cinco, 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, con base en sus marcas registradas **“TROPICAL”** y **“TROPI”**, semejanza gráfica, fonética e ideológica entre éstas, absorción de la marca **“TROPI”**, riesgo de confusión para el público consumidor, y la notoriedad de la marca **“TROPICAL”** y su debida protección.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con treinta y un minutos y cuarenta y nueve segundos del veintiuno de agosto del dos mil ocho, 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 COMPANY, S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A. contra la solicitud de inscripción de la marca “TROPIX (DISEÑO)”, en clase 30 internacional, presentada por LUIS ESTEBAN HERNÁNDEZ BRENES, en representación de TROPIX, S.A. DE C.V., la cual se acoge. (...). NOTIFÍQUESE”**.



CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de setiembre del dos mil ocho, el Licenciado **Manuel E. 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 una vez otorgada la audiencia de reglamento por resolución de las 10 horas con 45 minutos del 5 de enero de dos mil nueve, mediante escrito presentado ante este Tribunal el 28 de enero del dos mil nueve amplió los agravios.

QUINTO. 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 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 las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, entre otras las siguientes marcas, según corresponde y se desprende de las certificaciones que constan en el expediente: la marca de fábrica **“TROPICAL (DISEÑO)”**, inscrita bajo el acta número **65740** desde el 25 de setiembre de 1985, vigente hasta el 25 de setiembre del 2015, en clase 32 del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir cerveza (Ver folios 125 y 126), la marca de fábrica **“TROPICAL CERVEZA LIVIANA (DISEÑO)”**, inscrita bajo el acta número **82998** desde el 23 de junio de



1993, vigente hasta el 23 de junio del 2013, en clase 32 del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir cerveza (Ver folios 127 y 128), la marca de fábrica “**TROPICAL (DISEÑO)**”, inscrita bajo el acta número **39963** desde el 10 de diciembre de 1969, vigente hasta el 10 de diciembre del 2014, en clase 32 del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir cervezas (ver folios 131 y 132), la marca de fábrica “**TROPICAL (DISEÑO)**”, inscrita bajo el acta número **39965** desde el 10 de diciembre de 1969, vigente hasta el 10 de diciembre del 2014, en clase 32 del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir cerveza (ver folios 133 y 134), la marca de fábrica “**TROPICAL (DISEÑO)**”, inscrita bajo el acta número **134546** desde el 20 de agosto de 2002, vigente hasta el 20 de agosto del 2012, en clase 32 del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir todo tipo de bebidas y zumos de frutas con sabor a frutas mixtas (ver folios 143 a 145), la marca de fábrica “**TROPICAL (DISEÑO)**”, inscrita bajo el acta número **95405** desde el 30 de julio de 1996, vigente hasta el 30 de julio del 2016, en clase 32 del Nomenclátor Internacional, 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 (ver folios 146 a 148), la marca de fábrica “**TROPICAL (DISEÑO)**”, inscrita bajo el acta número **76496** desde el 30 de julio de 1991, vigente hasta el 30 de julio del 2011, en clase 29 del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir bebidas lácteas (ver folios 149 y 150), la marca de fábrica “**TROPICAL (DISEÑO)**”, inscrita bajo el acta número **76497** desde el 30 de julio de 1991, vigente hasta el 30 de julio del 2011, en clase 30 del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir preparaciones a base de azúcares y cereales (ver folios 151 y 152), la marca de fábrica “**TROPICAL (DISEÑO)**”, inscrita bajo el acta número **134548** desde el 20 de agosto de 2002, vigente hasta el 20 de agosto del 2012, en clase 32 del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir todo tipo de bebidas y zumos de frutas con sabor a guanábana (ver folios 156 a 158), la marca de fábrica “**TROPICAL**”, inscrita bajo el acta número **134955** desde el 29 de agosto de 2002, vigente hasta el 29 de agosto del 2012, en clase 29 del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir carne; pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas



y cocidas; jaleas, mermeladas, huevos, campotas; leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles (ver folios 180 y 181), la marca de fábrica “**TROPICAL**”, inscrita bajo el acta número **134954** desde el 29 de agosto de 2002, vigente hasta el 29 de agosto del 2012, en clase 30 del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería, helados, comestibles; miel jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo (ver folios 182 y 183), la marca de fábrica “**TROPICAL (DISEÑO)**”, inscrita bajo el acta número **134545** desde el 20 de agosto de 2002, vigente hasta el 20 de agosto del 2012, en clase 32 del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir todo tipo de bebidas y zumos de frutas con sabor a mora (ver folios 184 a 186), la marca de fábrica “**TROPICAL (DISEÑO)**”, inscrita bajo el acta número **134544** desde el 20 de agosto de 2002, vigente hasta el 20 de agosto del 2012, en clase 32 del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir todo tipo de bebidas y zumos de frutas con sabor a piña (ver folios 187 y 188), la marca de fábrica “**TROPICAL**”, inscrita bajo el acta número **134957** desde el 29 de agosto de 2002, vigente hasta el 29 de agosto del 2012, en clase 33 del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir bebidas alcohólicas (con excepción de cerveza) (ver folios 189 y 190), la marca de fábrica “**TROPICAL (DISEÑO)**”, inscrita bajo el acta número **134547** desde el 20 de agosto de 2002, vigente hasta el 20 de agosto del 2012, en clase 32 del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir todo tipo de bebidas y zumos de frutas con sabor a cas (ver folios 191 a 193), el nombre comercial “**LA TROPICAL**”, inscrito bajo el acta número **115626** desde el 25 de agosto de 1999, para proteger y distinguir un establecimiento fabril y comercial dedicado producir, envasar, empacar, distribuir y vender cerveza, ubicado en Heredia, Echeverría, Distrito Segundo de Belén, Cantón Sétimo (ver folios 194 y 195), la marca de fábrica “**TROPICAL (DISEÑO)**”, inscrita bajo el acta número **95766** desde el 8 de agosto de 1996, vigente hasta el 8 de agosto del 2016, en clase 32 del Nomenclátor Internacional, 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 (ver



folios 196 a 198), la marca de fábrica “**TROPICAL (DISEÑO)**”, inscrita bajo el acta número **76498** desde el 30 de julio de 1991, vigente hasta el 30 de julio del 2011, en clase 33 del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir bebidas alcohólicas (con excepción de cerveza) (ver folios 199 y 200), la marca de fábrica “**TROPICAL (DISEÑO)**”, inscrita bajo el acta número **76459** desde el 26 de julio de 1991, vigente hasta el 26 de julio del 2011, en clase 31 del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir lúpulo y malta (ver folios 201 y 202), la marca de fábrica “**TROPICAL (DISEÑO)**”, inscrita bajo el acta número **76503** desde el 30 de julio de 1991, vigente hasta el 30 de julio del 2011, en clase 05 del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir extracto de malta medicinal (ver folios 205 y 206), la marca de fábrica “**TROPICAL (DISEÑO)**”, inscrita bajo el acta número **41626** desde el 19 de octubre de 1970, vigente hasta el 19 de octubre del 2015, en clase 32 del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir cerveza (ver folios 207 y 208), la marca de fábrica “**TROPICAL (DISEÑO)**”, inscrita bajo el acta número **33238** 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 211 y 212), el nombre comercial “**DISTRIBUIDORA TROPICAL**”, inscrito bajo el acta número **36600** desde el 2 de enero de 1968, para proteger y distinguir las agencias, sucursales y demás establecimientos para la fabricación y venta de cervezas (ver folios 213 y 214), el nombre comercial “**CERVECERÍA TROPICAL S.A.**”, inscrito bajo el acta número **36337** desde el 13 de noviembre de 1967, para proteger y distinguir sus actividades y establecimientos comerciales (ver folios 217 y 218), la marca de fábrica “**TROPI**”, inscrita bajo el acta 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 219 y 220), la marca de fábrica “**TROPI LIGHT**”, inscrita bajo el acta número **149533** desde el 2 de setiembre de 2004, vigente hasta el 2 de setiembre del 2014, en clase 32 del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, cervezas, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas (ver folios 221 y 222), la marca de fábrica “**TROPI**”, inscrita bajo el acta número



38247 desde el 21 de enero de 1969, vigente hasta el 21 de enero del 2014, en clase 32 del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir toda clase de cervezas (ver folios 223 y 224), la marca de fábrica “**TROPI**”, inscrita bajo el acta número **79574** desde el 11 de mayo de 1992, vigente hasta el 11 de mayo del 2012, en clase 31 del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir lúpulo y malta (ver folios 225 y 226), la marca de fábrica “**TROPI**”, inscrita bajo el acta número **76507** desde el 30 de julio de 1991, vigente hasta el 30 de julio del 2011, en clase 33 del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir bebidas alcohólicas excepto cervezas (ver folios 227 y 228), la marca de fábrica “**TROPI**”, inscrita bajo el acta número **76526** desde el 30 de julio de 1991, vigente hasta el 30 de julio del 2011, en clase 05 del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir extracto de malta medicinal (ver folios 229 y 230), la marca de fábrica “**TROPI**”, inscrita bajo el acta número **126530** desde el 21 de junio de 2001, vigente hasta el 21 de junio del 2011, en clase 32 del Nomenclátor Internacional, 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 (ver folios 231 a 233), la marca de fábrica “**TROPICAL**”, inscrita bajo el acta número **134956** desde el 29 de agosto de 2002, vigente hasta el 29 de agosto del 2012, en clase 31 del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta (ver folios 241 y 242).

2.- Se tiene por acreditada la notoriedad de la marca “**TROPICAL**”, para proteger bebidas no alcohólicas en clase 32 del nomenclátor internacional, 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 hechos no probados de interés para la resolución de este proceso.



TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A RESOLVER. En el caso bajo examen, la Subdirección del 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 de fábrica y comercio “**TROPIX (DISEÑO)**”, en clase 30 del Nomenclátor Internacional, presentada por la empresa **TROPIX SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, por haber considerado que la empresa oponente no demostró la notoriedad de sus marcas, basándose en que la prueba presentada por el apoderado de las empresas oponentes no es suficiente para afirmar que tal notoriedad, ya que la misma carece de requisitos necesarios para acoplarse a los presupuestos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en virtud de que las oponentes sólo mencionan datos pero no aportan material alguno para corroborar dicho status, por lo que no resulta aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ni la de los artículos de nuestra Ley de Marcas e que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria. Asimismo consideró el Registro al realizar el cotejo entre la marca solicitada “**TROPIX (DISEÑO)**”, en clase 32 del Nomenclátor Internacional y las marcas inscritas propiedad de las empresas oponentes “**TROPICAL**” y “**TROPI**”, en clases 29, 30, 31, 32 y 33, del Nomenclátor citado, no existe similitud gráfica, ni fonética, ni ideológica al manifestar: *“Desde el punto de vista gráfico los signos comparten el término común TROPI, pero hay que tomar en cuenta que la marca debe ser analizada en su conjunto sin descomponerla, así la marca solicitada le agrega a su signo diferencias como la palmera que viene a sustituir la letra “T” y le adiciona la letra “X”, todo esto da una diferencia sustancial para gozar la misma frente a distintividad frente a los signos oponentes. Importante mencionar que el vocablo TROPI puede ser un término evocativo y por lo tanto débil, por lo que su titular debe soportar el uso del mismo por parte de terceros. Fonéticamente los signos no presentan semejanza alguna su pronunciación es muy distinta, desde el punto de vista ideológico no hay similitud capaz de causar confusión en el público consumidor ya que nos encontramos en un tipo de excepción que son los signos evocativos, pueden generar cierta idea*



similar en el consumidor, pero esa es su característica principal, por ello devienen en débiles. Por lo tanto no se observa posibilidad alguna de crear confusión en el público consumidor, de coexistir registralmente los signos en pugna...”.

De manera inversa, en su escrito de apelación y expresión de agravios el representante de la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY**, alegó que el Registro no apreció correctamente la prueba aportada, sobre la notoriedad y fama de la marca “TROPICAL”, asimismo que entre las marcas “TROPIX” y “TROPI” son confundibles por el consumidor medio, gráfica, fonética y conceptualmente y que el consumidor puede creer que los productos tienen un mismo origen empresarial. Alegan además que existen precedentes muy semejantes o iguales al señalar “... Considerando que las marcas inscritas en Clase 30 de las opositoras y la que se pretende inscribir, protegen artículos idénticos (café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería, helados, comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo en clase 30)...” razones por las cuales alegan que el presente asunto debe resolverse a su favor, en el mismo sentido de los Votos de este Tribunal números 087-2008 de la marca “MAGIA TROPICAL” y 254-2008 de la marca “MAGIA TROPICAL” citando en cuanto a estos las recurrentes que “encontraron que había riesgo de asociación que puede provocar entre los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación de las marcas preexistentes. Adicionalmente en el Voto N° 352-2008 (marca TROPICAL diseño), el Tribunal consideró que el elemento “TROPI” debe ser interpretado como un radical del término “TROPICAL” y sobre este elemento que es el núcleo central debe hacerse el énfasis y el cotejo, tal y como lo ordena el inciso g) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas.

Por otra parte, señalan las empresas recurrentes que en lo que se refiere a la falta de carga diferencial “TROPIX” frente al núcleo central TROPI no cuenta con una carga diferencial



*que le otorgue distintividad. El elemento predominante [Tropi] causa mayor impacto en la mente del consumidor y es posible que 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 (TRA Voto 087-2008). “Desde un punto de vista ideológico, por contener la marca solicitada en estudio dentro de sus elementos el vocablo “TROPI” y las inscritas “TROPICAL”, pueden evocar lo mismo en la mente del consumidor, pues ambos signos protegen productos en 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” (TRA Voto 352-2008.)... Los signos **TROPIX** y **TROPI** siguen los mismos canales comerciales de distribución y venta y pueden ser confundidos por el consumidor medio, gráfica, fonética y conceptualmente...”*

En cuanto a la notoriedad de la marca “TROPICAL” concluyen manifestando que “...El riesgo es mayor cuando la marca es notoria y una parte esencial de la misma es absorbida o reproducida, en relación con productos idénticos, dando lugar a un aprovechamiento indebido y menoscabo de su elevado carácter distintivo. En TROPI RICA el Tribunal reconoció y declaró que TROPICAL es una marca notoria en el sector bebidas, lo que amerita la aplicación de los numerales 44 y 45 de la Ley de Marcas (protección reforzada y más estricta, más fuerza prohibitiva o *ius prohibendi* de mayor intensidad). «Este elemento [Tropi] además, constituye un radical en una marca considerada notoria en Costa Rica como lo es la marca Tropical para distinguir cervezas, y la Marca Tropical para distinguir bebidas y frutas...» (Voto 352-2008)...”

CUARTO. 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.

“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.

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.

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 mas 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. 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).

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen son, la solicitada



una marca **mixta**, pues, junto con el elemento denominativo está el gráfico, ya que ésta marca consiste según la descripción dada en la solicitud presentada en el diseño de dos hojas de color verde unidas por una línea de color negro, imitando la letra “T”, luego se encuentran las letras “ropix”, en letra imprenta y de color negro, la letra “x” es de color verde; mientras que a su vez, las marcas inscritas son marcas mixtas y denominativas según puede desprenderse de las certificaciones que constan en el expediente (ver folios 125 a 134, 143 a 160, 180 a 233, 241 y 242), conformadas algunas por la palabra “**TROPICAL**”, otras por la palabra “**TROPI**”, parte ellas con su respectivo **diseño**, 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).

En virtud de lo anterior, este Tribunal no comparte lo manifestado por el Registro a quo cuando destaca en la resolución venida en alzada la importancia de que la marca solicitada le agrega a su signo diferencias como la palmera que viene a sustituir la letra “T” y le adiciona la letra “X”, dando esto una diferencia sustancial para gozar la misma de distintividad frente a los signos



oponentes, restándole interés a la parte denominativa, de ahí, que este Tribunal, no puede dejar de lado, lo prescrito en el numeral 8° incisos a), b) y e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que se refieren respectivamente al riesgo de confusión, riesgo de asociación y notoriedad de las marcas que gozan de derechos por parte de terceros por encontrarse debidamente registradas; esto precisamente con el fin de evitar una situación de competencia desleal en contravención a lo prescrito por el inciso k) de dicho artículo.

Queda claro de lo antes expuesto, que en el cotejo de esta marcas 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, el elemento “**Tropi**” inserto en la marca solicitada hace referencia en la conciencia del consumidor costarricense en el sector de bebidas al elemento “**Tropical**” ampliamente utilizado como marca en este sector como lo ha demostrado la parte apelante ante esta Instancia con anterioridad, según los antecedentes citados por la misma recurrente, por lo que amerita en este caso la aplicación de los numerales 44 y 45 de la Ley de Marcas.

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, tomando además en cuenta que las empresas apelantes tienen además inscrita la marca “**TROPI**”, según se desprende de las certificaciones que constan en el expediente y que ya fueron citadas anteriormente.

Dicho lo anterior, y descartada ya la inclusión del diseño de las marcas inscritas, y teniendo presente que los términos analizados anteriormente son descriptivos, para los efectos del presente cotejo marcario, se tiene que en el caso bajo examen el elemento denominativo de las



marcas contrapuestas son estos:

<i>MARCAS INSCRITAS:</i>	<i>MARCA SOLICITADA:</i>
<u>TROPI</u>	<u>TROPIX (DISEÑO)</u>
<u>TROPICAL (DISEÑO)</u>	

No hay duda para este Tribunal, que el factor preponderante para efectos de la comparación, entre ambos signos es el radical “**TROPI**”, porque en el caso de la propuesta y de las inscritas se trata del núcleo central de ellas; porque coincide con elementos de las inscritas, 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 del Tribunal, el elemento “**Tropi**” constituye un radical en una marca considerada **notoria en Costa Rica** como lo es la marca “**Tropical**” para distinguir cervezas, y la marca “**Tropical**” para distinguir bebidas de frutas empacadas y listas para consumir a la que se refiere el estudio de la empresa UNIMER aportado al **Expediente N° 2008-0012-TRA-PI**, resuelto en esta instancia mediante el **Voto No. 352-2008 de las diez horas con quince minutos del catorce de julio del dos mil ocho**, prueba que debe de ser tomada en cuenta a la hora de analizar cual 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, certificó, que las copias visibles de folios cincuenta y tres a sesenta y nueve de este expediente y que las copias visibles a folios doscientos sesenta y nueve a doscientos ochenta y nueve del **Expediente N° 2008-0012-TRA-PI**, líneas atrás citado, 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 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 dichos elementos gráficos, queda como único elemento a contrastar 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”. Desde un punto de vista ideológico, por contener la marca solicitada en estudio dentro de sus elementos el vocablo **“TROPI”**, para proteger y distinguir en **clase 30** del nomenclátor internacional “café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pana, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.” y las marcas inscritas **“TROPICAL”**, además de proteger bebidas alcohólicas



como no alcohólicas en **clase 32** y por otra parte en clases **29**, carne; pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, huevos, compotas; leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, y en **30**, preparaciones a base de azúcares y cereales; café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería, helados, comestibles; miel jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; así como también debe tomarse en cuenta que las empresas recurrentes son propietarias de la marca “**TROPI**”, en **clases 05, 31, 32 y 33** (ver Considerando PRIMERO, punto 1.- en cuanto los HECHOS PROBADOS), pueden evocar lo mismo en la mente del consumidor, pues ambos signos protegen productos idénticos y relacionados, elementos, 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, que entre la marca “**TROPIX (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, situación que le resta distintividad a la marca solicitada, de ahí, que este Tribunal no comparte



lo señalado por el Registro a quo, cuando manifiesta que: “(...) *Por lo tanto no se observa posibilidad alguna de crear confusión en el público consumidor, de coexistir registralmente los signos en pugna (...)*”.

Más aún, ante la notoriedad en el mercado de las bebidas de las marcas “Tropical” para cervezas y “Tropical” para bebidas de frutas empacadas y listas para consumir, el admitir una marca mixta 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. Mas aún cuando consta en el expediente como hecho notorio la existencia de las marcas “**TROPI**”, propiedad de las recurrentes, 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 haber actuado 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, 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, 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; 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.

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 incisos f) y g) del numeral 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.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es 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 **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la Resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta y un minutos y cuarenta y nueve segundos del veintiuno de agosto del dos mil ocho, la que en este acto se revoca.

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 (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

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su de apoderado generalísimo sin límite de suma de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la Resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta y un minutos y cuarenta y nueve segundos del veintiuno de agosto del dos mil ocho, la que en este acto se revoca. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Pedro Suárez Baltodano



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