



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2016-0013-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “TROPICAL VALLEY MOUNTAIN COFFEE”**

**SERVICIOS LFC, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-5772)**

**Marcas y otros signos distintivos**

***VOTO No. 564-2016***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con cinco minutos del diecinueve de julio del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0392-0470, en su condición de apoderado especial de la empresa **SERVICIOS LFC, S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:00:02 horas del 2 de noviembre de 2015.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 18 de junio de 2015, el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, de calidades y condición dicha solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TROPICAL VALLEY MOUNTAIN COFFEE**” para proteger y distinguir: “*café verde (sin tostar)*”, en clase **30** de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 11:25:08 horas del 1° de julio de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaría, que existe inscrita



la marca de fábrica “**TROPICAL**”, en clase 30 internacional, bajo el registro número **134954**, propiedad de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las 14:00:02 horas del 2 de noviembre de 2015, 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 por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de noviembre del 2015, el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en representación de la empresa **SERVICIOS LFC, S.A.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final referida, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**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, la nulidad o 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

**Redacta el juez Villavicencio Cedeño; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho probado de influencia para la resolución de este proceso el siguiente:

**1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**TROPICAL**” bajo el registro número **134954**, desde el 29 de agosto del 2002, y vigente hasta el 29 de agosto del 2022, la cual protege y distingue: “*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 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.** (ver folios 42 y 43).*

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**Montaña CAFÉ DE ALTURA (DISEÑO)**” bajo el registro número **137888**, desde el 24 de marzo del 2003, y vigente hasta el 24 de marzo del 2023, la cual protege y distingue: “*café*”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **DISTRIBUIDORA CAFÉ MONTAÑA S.A.** (ver folios 44 y 45).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada, porque la marca solicitada resulta inadmisibles por derechos de terceros, sea por encontrarse inscritas las marcas “**TROPICAL**” y “**Montaña CAFÉ DE ALTURA (DISEÑO)**” en la misma clase de la nomenclatura internacional, para productos idénticos y relacionados, y por ende imposible de apropiación, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

Por su parte, el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación argumenta que es evidente que los tres signos son distinguibles entre sí como para que los consumidores no corran el riesgo de asociación empresarial ya que todos evocan un concepto distinto en sus significados semánticos, así como la propuesta de mercado. Alega adicionalmente que, desde la solicitud inicial, ha sido más que claro el uso pretendido del distintivo: “café verde (sin tostar)”, enfatizando de nuevo que es en virtud que el café es para exportar como **MATERIA PRIMA**.



Reitera que, con las diferencias anotadas, que existe muy poca probabilidad que un consumidor vaya a confundir los tres productos a la hora de adquirirlos, pues no solo no identifican productos idénticos, sino también el conjunto de los tres signos permite apreciarlos como marcas que no corren el riesgo de asociación empresarial. Concluye que debe aplicarse el principio de especialidad ya que todos los productos son distinguibles entre sí con lo cual no es competencia directa del otro, pues el producto de su mandante es de exportación solamente y eso constituye causal para su coexistencia registral.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Al enfrentar el signo solicitado **“TROPICAL VALLEY MOUNTAIN COFFEE”**, y las marcas inscritas **“TROPICAL”** y **“Montaña CAFÉ DE ALTURA (DISEÑO)”**, coincide este Tribunal en el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto al riesgo de confusión y asociación empresarial que conlleva la registración del distintivo propuesto en comparación con la marca inscrita.

En virtud de lo expuesto, corresponde a este Tribunal realizar el proceso de cotejo de la marca de fábrica y comercio que se aspira registrar **“TROPICAL VALLEY MOUNTAIN COFFEE”** en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y las marcas de fábrica inscritas **“TROPICAL”** y **“Montaña CAFÉ DE ALTURA (DISEÑO)”**, bajo los registros números **134954** y **137888**, propiedad de las empresas **Productora La Florida S.A.** y **Distribuidora Café Montaña S.A.**, respectivamente.

Se determina que la marca inscrita **“TROPICAL”** se encuentra inserta dentro de la marca solicitada. Es criterio de este Tribunal que en ambos signos el elemento concentrador de aptitud distintiva es la palabra **“TROPICAL”**, siendo los demás elementos de la marca solicitada genéricos respecto del producto que pretende proteger y distinguir, sea **“café verde (sin tostar)”**. Debe tomarse en cuenta que la traducción al español de los vocablos genéricos en el signo propuesto sería **“Valley” – “Valle”**, **“Mountain” – “Montaña”** y **“Coffee” – “Café”**. En este sentido, se le aplica el artículo 24 incisos c) y e) del Reglamento a la Ley de Marcas, para



analizar la semejanza entre el signo solicitado y el signo inscrito; tomando en consideración el elemento preponderante de los signos enfrentados “**TROPICAL**” dando como resultado una identidad capaz de confundir al consumidor sobre el origen empresarial de la marca, ya que gráfica y fonéticamente resultan idénticos y en su conjunto ideológicamente similares, por lo que no es posible que dichos distintivos marcarios puedan coexistir en el mercado, esto por cuanto además en lo que atañe a los productos, el signo solicitado para registro pretende proteger y distinguir, “café verde (sin tostar)”, en clase **30** de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la marca inscrita ampara “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 de la nomenclatura internacional. De tal forma, a criterio de este Tribunal existe una identidad en algunos de los productos así como una vinculación o relación de los productos de los signos en conflicto, por lo que son productos idénticos en su naturaleza y los demás se encuentran directamente relacionados, por lo tanto este Tribunal encuentra estrecha relación en los productos, situación que podría llevar al consumidor a que haga una asociación en cuanto al origen empresarial, lo que eventualmente puede causar confusión en éste, en el sentido que puede asumir que los productos provienen de un mismo empresario.

En lo que respecta al cotejo del signo solicitado “**TROPICAL VALLEY MOUNTAIN COFFEE**” con la marca de fábrica inscrita “**Montaña CAFÉ DE ALTURA (DISEÑO)**”, avala este Tribunal lo resuelto por el Órgano a quo al señalar que pese a que el recurrente indica que no se hace reserva de las palabras “Mountain Coffee” puesto que las mismas hacen referencia al tipo de café, consideró el Registro que “Café de Montaña” no es un tipo de café, por lo que ideológicamente los signos resultan similares y capaces de producir riesgo de confusión y riesgo de asociación empresarial para el consumidor. De igual forma el signo inscrito protege y distingue “café” en la clase 30 de la nomenclatura internacional.



A criterio de este Tribunal, no son de recibo los argumentos del apelante, en virtud de que ambos signos comparten elementos que las asemejan de tal forma que se convierte en el elemento preponderante que lejos de diferenciarlas, permite relacionarlas provocando que el consumidor las confunda y llegue a pensar que se trata de los mismos productos o del mismo origen empresarial, los cuales como se dijo algunos son idénticos y otros se encuentran estrechamente relacionados y en la misma clase de la nomenclatura internacional.

De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias y siendo que los elementos preponderantes de las marcas inscritas, están completamente contenidos en la marca solicitada, y son idénticos. No procede indicar en este caso que no habrá confusión para el consumidor dado que los elementos “**TROPICAL**” y “**MONTAÑA**” en las marcas inscritas, al igual que los elementos “**TROPICAL VALLEY MOUNTAIN COFFEE**” acompañan a la marca solicitada, siendo que –en todo caso– tal ventaja o derecho de exclusiva debe beneficiar a las marcas inscritas sobre la solicitada.

Respecto al alegato del recurrente, acerca de la utilización del principio de especialidad para que los signos enfrentados puedan coexistir, en este caso se ha de indicar, que los productos que se pretenden proteger y distinguir para el distintivo solicitado y los productos que amparan los signos inscritos, son los mismos y los demás están íntimamente relacionados, tal y como se explicó supra, por lo que a este respecto no es posible su coexistencia.

En cuanto al principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su “Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, página 293, ha señalado:

*“... El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las*



*marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. ...”.*

Al respecto, el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en sus párrafos 3 y 4 lo siguiente:

*“... Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.*

*Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo. ...”.*

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes. Por lo que al existir riesgo de confusión y de asociación entre las marcas cotejadas, este Tribunal concuerda con el Registro de la Propiedad Industrial en su disposición de denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TROPICAL VALLEY MOUNTAIN COFFEE**” presentada por la empresa **SERVICIOS LFC, S.A.**, siendo aplicable el numeral 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 incisos c) y e) del Reglamento a la Ley citada.

**QUINTO.** Por las consideraciones y citas normativas expuestas, concluye este Tribunal que la marca propuesta no es factible de inscripción por derechos de terceros, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SERVICIOS LFC, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:00:02 horas del 2 de noviembre de 2015, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TROPICAL VALLEY MOUNTAIN COFFEE**”, en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.



**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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SERVICIOS LFC, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:00:02 horas del 2 de noviembre de 2015, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“TROPICAL VALLEY MOUNTAIN COFFEE”**, en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. - **NOTIFÍQUESE.** -

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Guadalupe Ortiz Mora*





## **DESCRIPTORES**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**-TE. Marca registrada o usada por un tercero**

**-TG. Marcas inadmisibles**

**-TNR. 00.41.33**