

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0435-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca TRIDENT TROPICAL GROOVE**

**Productora La Florida S.A. y otra, apelantes**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3210-06)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO 679-2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las doce horas treinta minutos del diecinueve de noviembre de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo de las empresas Productora La Florida Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, y de Florida Ice And Farm Company S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:39 horas del 9 de mayo de 2008.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 18 de abril de 2006, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, representando a la empresa Cadbury Adams USA LLC, solicita se inscriba la marca de fábrica **TRIDENT TROPICAL GROOVE**, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y

preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo.

**SEGUNDO.** Que contra dicha solicitud presentó oposición Manuel E. Peralta Volio representando a Productora La Florida S.A. y a Florida Ice And Farm Company S.A.

**TERCERO.** Que a las 15:39 horas del 9 de mayo de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada.

**CUARTO.** Que en fecha 25 de junio de 2008, la representación de las empresas oponentes planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.


**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 Jiménez Sancho; y**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas:



- 1- , registro N° 76497, vigente hasta el 30 de julio del 2011, en clase 30 para distinguir preparaciones a base de azúcares y cereales, a nombre de Florida Ice And Farm Company S.A. (folios 50 y 51).
- 2- **TROPICAL**, registro N° 134954, vigente hasta el 29 de agosto del 2012, en clase 30 para 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, a nombre de Productora La Florida S.A. (folios 61 y 62).

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

**TERCERO. SOBRE LA PARTE DISPOSITIVA DE LA RESOLUCION FINAL.** Si bien advierte este Tribunal un vicio de *incongruencia* en la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto en su último considerando se expresó que la oposición debe rechazarse y acogerse la solicitud de registro, mientras que en su parte dispositiva o Por Tanto se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de si acogía o no la solicitud de inscripción que interesa, con fundamento en los principios de celeridad y oficiosidad contemplados en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039, del 12 de octubre de 2000), y 25 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal (Decreto Ejecutivo N° 30363-J, del 2 de mayo de 2002), y por no causarse indefensión a las partes, la mayoría de este Tribunal procede a conocer sobre el fondo de este asunto.

**CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la suficiente diferencia entre el signo solicitado y las marcas inscritas, autorizó la inscripción solicitada.

Por su parte, el recurrente insiste en la semejanza entre las marcas gracias al uso de la palabra TROPICAL, y la identidad de los productos a distinguir, solicitando se deniegue la solicitud planteada.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS.** Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscritos y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
	TROPICAL	TRIDENT TROPICAL GROOVE
Productos	Productos	Productos
Clase 30: preparaciones a base de azúcares y cereales	Clase 30: café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café,	Clase 30: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones

	<p>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</p>	<p>hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo</p>
--	---	--

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Conforme a lo anterior, se puede determinar que una de las marcas inscritas es del tipo mixto, y tanto la otra inscrita como la solicitada son del tipo denominativo. En ese sentido la de nivel gráfico comparte con la denominativa el uso de la palabra TROPICAL, sin embargo la solicitada utiliza además las palabras TRIDENT y GROOVE, lo cual crea una clara diferencia entre ellos. Es así como, en la impresión gráfica de conjunto se puede apreciar suficiente diferencia entre las marcas inscritas y el signo solicitado para su registro, sobresaliendo, como factor tópico, tal como lo sustenta el apelante, el primero de estos términos, el cual, sin lugar a dudas, será el que retendrá el consumidor medio con más fuerza.

En el nivel fonético, al ser pronunciadas las palabras que componen a la marca inscrita como al signo solicitado, vuelve a sobresalir la diferencia creada por el uso de las palabras “trident” y “groove” en el signo solicitado, ya que, al ser palabras en idioma inglés, promueven en el consumidor que el conjunto sea pronunciado en dicho idioma, mientras que la palabra “tropical” de las marcas inscritas es entendida por el consumidor como una palabra en idioma español, por lo que su pronunciación se vuelve distinta.

En el nivel ideológico el hecho de que se comparta la palabra tropical no crea una relación directa, ya que el resto del conjunto del signo solicitado hace que la idea del trópico pierda fuerza ante el uso de las demás palabras.

Las diferencias apuntadas permiten que, aún y cuando los productos son similares, se pueda proceder al registro solicitado.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra la mayoría de este Tribunal que el signo TRIDENT TROPICAL GROOVE puede constituirse en una marca registrada, por no encontrarse similitudes tales que



lo impidan con las marcas oponentes y TROPICAL. Por ende, por mayoría se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por las empresas Productora La Florida S.A y Florida Ice And Farm Company S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:39 horas del 9 de mayo de 2008, resolución que en este acto se confirma.

**SÉTIMO. 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, por mayoría se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Productora La Florida S.A en contra de la resolución dictada por

el Registro de Propiedad Industrial, a las 15:39 horas del 9 de mayo de 2008, la que en este acto se revoca, y en su lugar se deniega el registro solicitado de la marca ENERGY 69. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva su voto. 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.**

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

#### **VOTO SALVADO DEL JUEZ CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ**

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

**SEGUNDO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE**



## **INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y SU RESOLUCIÓN POR PARTE DEL REGISTRO.**

Sin pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, aquel resulta, en principio, sumamente sencillo, toda vez que conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante “Ley de Marcas” o “Ley”) y a su Reglamento (Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), y resumiendo mucho el punto:

- a) basta con presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción, cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación previstas en los artículos 9° y 10 de la Ley (3°, 4°, 5°, 16 y 17 del Reglamento);
- b) superar el examen o calificación de esas formalidades y anexos de la solicitud; en caso contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo perentorio de 15 días hábiles para que realice las correcciones pertinentes, que si no se hacen, o se hacen defectuosamente, o fuera del plazo, provocará la declaratoria de abandono de la solicitud (artículo 13 de la Ley), con lo que se pondrá fin al procedimiento;
- c) superar el examen o calificación del fondo de la solicitud, esto es, de los requisitos intrínsecos (artículos 7° de la Ley) y extrínsecos (artículo 8° de la Ley) de la marca solicitada; en caso contrario, el Registro formula una **objeción** a la marca propuesta, y le concede al solicitante un plazo perentorio de treinta días hábiles para que formule sus manifestaciones al respecto; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede entonces a denegar la inscripción de la marca mediante una resolución considerada que también, en esta otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículos 14 de la Ley y 20 del Reglamento);
- d) si la solicitud supera entonces la fase de calificación expuesta, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículos 15 de la Ley y 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario los terceros puedan formular una **oposición** a la inscripción de la marca propuesta, gozando el

solicitante de la marca de un mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley y 22 del Reglamento); y

- e) finalmente, **en un único acto**, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazándolas, y acerca de la procedencia de la inscripción o no, de la marca solicitada (artículos 18 de la Ley y 25 del Reglamento).

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

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

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

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

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

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

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

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

**TERCERO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.** Una vez examinado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo de este asunto, el firmante estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución apelada, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de la solicitud de inscripción que interesa, o más propiamente, acerca de si se acogía favorablemente, o no, dicha solicitud. Ese defecto de la resolución apelada, desde luego que contraviene el *principio de congruencia* que deben contener las resoluciones que emite el Registro **a quo**.



**CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Así las cosas, al determinar el Juez que suscribe que en la resolución que se dirá se quebrantó el *principio de congruencia* estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, se anula la resolución venida en alzada, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro de la Propiedad Industrial, proceda éste a dictar una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre todos los aspectos omitidos.

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

*Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

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

*-TG. Marcas inadmisibles*

*-TNR. 00.41.33*