



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0041- TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de fábrica y comercio “TROPINATURA”

Florida Ice And Farm Company, Productora la Florida, y Unilever N.V., apelantes

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2005-7550)

VOTO N° 764-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las ocho horas treinta y cinco minutos del trece de julio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por Manuel E. Peralta Volio, apoderado de Florida Ice And Farm Company y de Productora La Florida S.A.; y Luis Pal Hegedüs, en representación de Unilever N.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 11:33:49 horas del 27 de octubre de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de setiembre de 2005, Rodolfo Ernesto Boillat Silva, mayor, casado, Ingeniero Industrial, vecino de Escazú, carné de residencia número 0033289-220-01-0001887, en representación de Productos Corinatura, Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-339247, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “TROPINATURA”, en la clase 32 internacional, para proteger y distinguir “cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.”

SEGUNDO. Que a la inscripción de la marca “TROPINATURA”, se presentaron oposiciones por cuenta de Florida Ice and Farm Company S.A., Productora La Florida S.A., representadas por Manuel E. Peralta Volio, por considerar que la marca cuyo registro se



solicita presenta similitud gráfica, fonética e ideológica con varias marcas inscritas a nombre de la empresas dichas, y por cuanto protegen productos idénticos en la clase 32. También se opuso a la inscripción de la marca “**TROPINATURA**”, Luis Pal Hegedüs, en representación de Unilever N.V., por considerarla semejante gráfica, fonética e ideológicamente a la marca “**NATURAS**” inscrita a favor de su representada.

TERCERO. Que mediante resolución de las 11:33:49 horas del 27 de octubre de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió la solicitud y las oposiciones formuladas, declarando “sin lugar las oposiciones interpuestas (...) contra la solicitud de inscripción de la marca “**TROPINATURA**” en clase 32 (...) la cual se acoge.”.

CUARTO. Que mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 11 de noviembre de 2008, por Manuel E. Peralta Volio, en representación de Florida Ice and Farm Company S.A., y Productora La Florida S.A.; y en fecha 14 de noviembre de 2008 por Luis Pal Hegedüs, en representación de Unilever N.V.; se interpusieron recursos de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 11:33:49 horas del 27 de octubre de 2008.

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 provoquen 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. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:




- 1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro



número 101561, la marca de comercio: , a nombre de UNILEVER N.V., para proteger en clase 30 "Salsas de tomate con o sin queso, salas picantes, barbacoas, condimentos, tortillitas ". (folios 122-124)

- 2) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro



número 103644, la marca de comercio: , a nombre de UNILEVER N.V., para proteger en clase 29 "Salsas con hongos, con carne, salas con vegetales, cebollas, tomates y aceite de oliva". (folios 125-128)

- 3) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro



número 98676, la marca de fábrica: , a nombre de UNILEVER N.V., para proteger en clase 32 "coctel de vegetales con aldo de almejas". (folios 129-131)

- 4) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número 134954, la marca de fábrica TROPICAL, a nombre de PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., para proteger en clase 30 "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". (folios 132-133)

- 5) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número 87305, la marca de comercio NATURAS CASERA (NATURA'S CASERA), a nombre de UNILEVER N.V., para proteger en clase 30 "Confitería, preparaciones



hechas a base de cereal, café, sucedáneos del café, té, cacao, azúcar, bocadillos, pastas alimenticias, harinas y preparaciones hechas a base de harina y maíz, biscochos, pastelería, miel, salsas, excepto para ensaladas, especias, pimienta, sal, vinagre, mostaza, helados, levaduras, polvos para esponjar, hielo y ""sanwichts"", platanitos fritos, hojuelas de papa y yuca, churros, tortillitas". (folios 134-136)

- 6) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número 87424, la marca de comercio NATURAS (NATURA'S), a nombre de UNILEVER N.V., para proteger en clase 31 "Comercialización de productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no integrados en otras clases, animales vivos, fruta y verduras frescas, semillas, plantas vivas y flores naturales, sustancias para la alimentación de animales, malta". (folios 137-139)
- 7) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito, bajo el registro número 36600, el nombre comercial DISTRIBUIDORA TROPICAL, a nombre de FLORIDA ACE AND FARM COMPANY S.A., para distinguir las agencias, sucursales y demás establecimientos para la fabricación y venta de cervezas. (folios 140-141)
- 8) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro



número 76497, la marca de fábrica:  , a nombre de FLORIDA ACE AND FARM COMPANY S.A., para proteger en clase 30 "preparaciones a base de azúcares y cereales". (folios 142-143)

- 9) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número 32238, la marca de fábrica TROPICAL, a nombre de FLORIDA ACE AND FARM COMPANY S.A., para proteger en clase 30 "cerveza y bebidas de malta". (folios 153-154)
- 10) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número 126530, la marca de fábrica TROPICAL, a nombre de FLORIDA ACE AND FARM COMPANY S.A., para proteger en clase 32 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". (folios 155-156)

11) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito, bajo el registro número 36337, el nombre comercial CERVECERÍA TROPICAL S.A., a nombre de FLORIDA ACE AND FARM COMPANY S.A., para distinguir "sus actividades y establecimientos comerciales". (folios 157-158)

12) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro



número 39963, la marca de fábrica: , a nombre de FLORIDA ACE AND FARM COMPANY S.A., para proteger en la clase 32 "cervezas". (folios 159-160)

13) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro



número 134546, la marca de fábrica: , a nombre de PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., para proteger en clase 32 "Todo tipo de bebidas y zumos de frutas con sabor a frutas mixtas". (folios 161-163)

14) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número 87087, la marca de comercio SELECCIONES DE NATURAS (NATURA'S), a nombre de UNILEVER N.V., para proteger en clase 30 "Confitería, preparaciones hechas a base de cereal, café, sucedáneos del café, té, cacao, azúcar, bocadillos, pastas alimenticias, harinas y preparaciones hechas a base de harina y maíz, biscochos, pastelería, miel, salsas, excepto para ensalada, especias, pimienta, sal, vinagre, mostaza, helados, levaduras, polvos para esponjar, hielo y ""salndwichs"", platanitos fritos, hojuelas de papa y yuca, churros, tortillitas.. (folios 164-166)

15) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número 87306, la marca de comercio SELECCIONES DE NATURAS (NATURA'S),



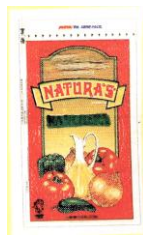
a nombre de UNILEVER N.V., para proteger en clase 32 "bebidas naturales y gaseosas, refrescos en polvo, zumos de frutas y legumbres, jarabes y otros preparados para hacer bebidas". (folios 167-169)

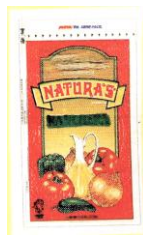
16) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número 98693, la marca de comercio NATURAS CASERA, a nombre de UNILEVER N.V., para proteger en clase 29 "Carne, pescado, frutas y legumbres en conserva, secas y cocinadas, jaleas, mermeladas, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, embutidos, salsas para ensaladas, extractos de carne, concentrados (caldos), sopas, sopas en sobre, comidas preparadas, extractos de carne, mariscos, aves, pastas de tomate y mayonesa, encurtidos, gelatina, mantequilla, bocadillos, platanitos fritos, hojuelas de papa y yuca, y tortillitas fritas". (folios 170-172)

17) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número 103653, la marca de comercio NATURAS CASERA, a nombre de UNILEVER N.V., para proteger en clase 32 "bebidas naturales y gaseosas, refrescos en polvo, zumos de frutas y legumbres, jarabes y otros preparados para hacer bebidas". (folios 173-175)

18) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número 148018, la marca de fábrica TROPI, a nombre de PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., para proteger en la clase 32 "Refrescos y cerveza". (folios 176-177)

19) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro



número 102988, la marca de fábrica: , a nombre de UNILEVER N.V., para proteger en clase 29 "pastas de tomate con cebolla, ajos, chiles, queso, hongos, aceite, aceite de oliva". (folios 178-182)



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

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 por las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.**, **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, y **UNILEVER N.V.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TROPINATURA**”, en clase 32 del Nomenclátor Internacional, presentada por la empresa **PRODUCTOS CORINATURA SOCIEDAD ANÓNIMA**, por haber considerado que “**TROPINATURA**” es una palabra de fantasía que no puede descomponerse o fragmentarse, que el consumidor observa las marcas en su conjunto sin descomponerlas al punto de confundir los productos por la similitud parcial de sus denominaciones, consideró también el Registro que las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.** no demostraron la notoriedad de sus marcas, pues no aportaron prueba idónea en ese sentido de conformidad con las disposiciones del párrafo 44 de la Ley de Marcas, 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 artículo de nuestra Ley de Marcas 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 “**TROPINATURA**”, en clase 32 del Nomenclátor Internacional y las marcas inscritas propiedad de las empresas oponentes que contienen las denominaciones “**TROPICAL**”, “**TROPI**” y “**NATURAS**”, en clases 29, 30, 31, 32 y 33, del Nomenclátor citado, no existe similitud gráfica, ni fonética, ni ideológica al manifestar: *“la marca solicitada **TROPINATURA** resulta en una palabra de fantasía que no podemos descomponer o fragmentar para argumentar que posee una parte de **TROPICAL**, **TROPI**, o reproduce las marcas **NATURAS**, gráficamente el consumidor observa las marcas en su conjunto no las descompone para llegar a los extremos que alegan los oponentes, es decir confundir los productos por la simple similitud parcial en sus denominaciones; la*



comparación gráfica no deja ver suficientes semejanzas, como para no admitir la marca solicitada, que como se dijo es un término de fantasía que puede evocar cierta idea de trópico y naturaleza, pero esto no es un motivo para su rechazo.”

En sentido contrario, en su escrito de apelación y expresión de agravios el representante de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY** y **PRODUCTURA LA FLORIDA S.A.**, alegó que la marca solicitada conlleva riesgo de asociación, es decir que puede “provocar en los consumidores la falsa creencia, (...) 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”. Alega también que el carácter notorio de una marca debe imponerse, que la marca solicitada contiene y reproduce parte de las marcas inscritas y la totalidad de otras, así como que el término “natura” es engañoso.

Por su parte, el representante de **UNILEVER N.V.**, al momento de interponer el recurso de apelación que nos ocupa, expuso que su representada es titular de varios registros de la marca “**NATURAS (NATURA’S)**”, y que la marca cuyo registro se pretende presenta similitud gráfica, fonética e ideológica con las que tiene registrada su representada, que la marca “**TROPINATIRA**” al reproducir la marca de su representada carece de originalidad y causaría confusión en el consumidor, y que permitir su registro implicaría autorizar a que un tercer sin autorización se aproveche del esfuerzo y la inversión que su representada ha hecho en material publicitario.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Este Tribunal ha sostenido que “*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 más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.*

Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o



servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.” (Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve).

En el presente caso resulta conveniente traer a colación lo que la doctrina ha establecido en cuanto a 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 “**TROPINATURA**”, que es una marca **denominativa**, pues, está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, se encuentran las marcas inscritas, que son marcas mixtas y denominativas según puede desprenderse de las certificaciones que constan en el expediente (ver folios 122 a 153, 143 a 182), conformadas algunas por la palabra “**TROPICAL**”, otras por la palabra “**TROPI**”, y otras por la palabra “**NATURAS**”, parte de ellas con su respectivo **diseño**, teniendo en cuenta que, conforme a la doctrina marcaria, el elemento denominativo es el que debe prevalecer en el cotejo, por cuanto:

“(…) 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).

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

En casos similares, ha sido criterio de este Tribunal, que “*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 (...), 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 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:

MARCAS INSCRITAS:	MARCA SOLICITADA:
TROPI TROPICAL (diseño) TROPICAL NATURAS NATURAS (diseño)	TROPINATURA

En la resolución recurrida, el Registro apunta que la denominación “TROPINATURA” es de “fantasía”, de manera que no puede fragmentarse o separarse para su análisis, no obstante, a juicio de este Tribunal, es evidente que tal denominación está compuesta por dos radicales: “TROPI” y “NATURA”, ambos con un claro significado conceptual, a saber la referencia a “tropical” y “natural”, de manera que no puede compartirse el criterio del Registro en cuanto a la imposibilidad de separar los radicales para su cotejo.

Establecido lo anterior, y puntualizando en cuanto a la comparación con las marcas que contienen “TROPICAL” y “TROPI”, este Tribunal, ha sido del criterio de que “*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.*”(Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta



minutos del veinte de abril del dos mil nueve).

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.

Desde el punto de vista gráfico, y siendo la marca solicitada denominativa, el radical “**TROPI**” que forma parte de la misma, evidentemente 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 32** del nomenclátor internacional “cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.” y las marcas inscritas “**TROPICAL**” y “**TROPI**”, protegen en las mismas clases productos iguales o relacionados, así como en otras clases productos relacionados (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 “**TROPINATURA**” solicitada y las 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: “(...) *no es posible que se genere riesgo de confusión alguno en el público consumidor, a pesar de proteger los mismos productos y otros que se relacionan.*”.

Además de lo señalado, este Tribunal ha sostenido, en el voto de reiterada cita que, “*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. Más 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.*”



En sentido similar, hay que apuntar que la marca solicitada, presenta además similitud con las marcas propiedad de **UNILEVER N.V.**, y que contienen la denominación “**NATURAS**”. Evidentemente, a nivel gráfico y fonético las marcas son similares pues la solicitada contiene en su denominación el radical “**NATURA**”, similitud que se da también desde el punto de vista ideológico, por hacer referencia a la idea de “**natural**”, coincidencias que se acentúan por el hecho de proteger productos iguales y otros relacionados en las mismas clases y relacionados en otras clases.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo 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.**, y **Luis Pal Hegedüs**, en representación de **UNILEVER N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 11:33:49 horas del 27 de octubre de 2008, la que en este acto se revoca, para declarar con lugar las oposiciones formuladas y rechazar la solicitud de inscripción de la marca “**TROPINATURA**”.

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 **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.**, y **Luis Pal Hegedüs**, en representación de **UNILEVER N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 11:33:49 horas del 27 de octubre de 2008, la que en este acto se revoca. Se declaran con lugar las oposiciones formuladas por **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.**, **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.** y **UNILEVER N.V.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca



“**TROPINATURA**”, la cual se rechaza. 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

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.