



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0366-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “TROIKAL SHAKE (diseño)”

TROIKAL-SHAKE, LIMITADA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2014-1028)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 883-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del veinticinco de noviembre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianne Lierow Dundore**, mayor de edad, casada una vez, abogada y notaria, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos treinta y cuatro-ochocientos tres, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma con facultades suficientes de la empresa **TROIKAL-SHAKE, LIMITADA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento dos- seiscientos setenta ocho mil ciento once, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Escazú, San Rafael, setecientos cincuenta metros Suroeste de Plaza Rolex, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, tres minutos, cuarenta y nueve segundos del veinticinco de abril del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el seis de febrero del dos mil catorce, la licenciada **Marianne Lierow Dundore**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo



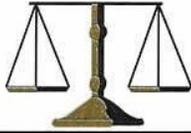
como nombre comercial para proteger y distinguir, “un establecimiento comercial dedicado a la comercialización y expendio de bebidas no alcohólicas preparadas a base de zumo de frutas, jugo de vegetales agua, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”,

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las trece horas, tres minutos, cuarenta y nueve segundos del veinticinco de abril del dos mil catorce, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el dos de mayo del dos mil catorce, la licenciada **Marianne Lierow Dundorf**, en representación de la empresa **TROIKAL-SHAKE, LIMITADA**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución supra citada, siendo, que el Registro referido, mediante resolución dictada a las diez horas, treinta y dos minutos, cincuenta minutos del seis de mayo del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y en resolución de las diez horas, cuarenta y dos minutos, diez segundos del seis de mayo del dos mil catorce, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.

CUARTO. 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a 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 mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 2 de octubre de 1965, y vigente hasta el 2 del 2020, a nombre de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.** cédula de persona jurídica número 3-101-306901, la marca de fábrica y de comercio “**TROPICAL**”, bajo el registro número **32238**, en clase 32 Internacional, para proteger, “cerveza y bebidas de malta”. La misma fue declarada notoria por el TRA mediante Voto N° 352-2008 de las 10:15: 14 horas del 14 de julio del 2008. (Ver folios 115 y 116).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 10 de diciembre de 1969, y vigente hasta el 10 de diciembre del 2014, a nombre de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDAD, S.A.**, cédula de persona jurídica número 3-101-306901, la marca de fábrica “**TROPICAL (diseño)**”, bajo el registro número **39963**, en clase 32 Internacional, para proteger “cervezas”. (Ver folios 117 y 118).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 19 de octubre de 1970, y vigente hasta el 19 de octubre del 2015, a nombre de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, cédula de persona jurídica número 3-101-306901, la marca de fábrica “**TROPICAL (diseño)**”, bajo el registro número **41626**, en clase 32 Internacional, para proteger “cerveza”. (Ver folios 119 y 120).

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 25 de setiembre de 1985, y vigente hasta el 25 de setiembre del 2015, a nombre de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, cédula de persona jurídica número 3-101-306901, la



marca de fábrica “**TROPICAL (diseño)**”, bajo el registro número **65740**, en clase 32 Internacional, para proteger “cerveza”. (Ver folios 121 y 122).

5.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 30 de julio de 1991, y vigente hasta el 30 de julio del 2021, a nombre de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, la marca de fábrica y de comercio “**TROPICAL (diseño)**”, bajo el registro número **76497**, en clase 30 Internacional, para proteger “preparaciones a base de azúcares y cereales”. (Ver folios 123 y 124).

6.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 23 de junio de 1993, y vigente hasta el 23 de junio del 2023, a nombre de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, cédula jurídica 3-101-306901, la marca de fábrica y de comercio “**TROPICAL Liviana (diseño)**”, bajo el registro número **82998**, en clase 32 Internacional, para proteger “Cerveza”. (Ver folios 129 y 130).

7.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 30 de julio de 1996, y vigente hasta el 30 de julio del 2016, a nombre de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, cédula jurídica 3-101-306901, la marca de fábrica “**CERVEZA TROPICAL LIVIANA (diseño)**”, bajo el registro número **95405**, en clase 32 Internacional, para proteger “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 131 y 132).

8.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 8 de agosto de 1996, y vigente hasta el 8 de agosto del 2016, a nombre de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, cédula jurídica 3-101-306901, la marca de fábrica “**CERVEZA TROPICAL LIVIANA (diseño)**”, bajo el registro número **95766**, en clase 32 Internacional, para proteger “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”. Se declara notoria por el TRA mediante Voto N° 352-2008 de las 10:15:14 del 14 de julio de 2008. (Ver folios 133 y 134).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA En el caso concreto se está solicitando el nombre comercial “**TROPIKAL SHAKE (diseño)**” para proteger y distinguir “un establecimiento comercial dedicado a la comercialización y expendio de bebidas no alcohólicas preparadas a base de zumo de frutas, jugo de vegetales, agua, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”.

Existe en la publicidad registral según consta a folios 115 y 116, 117 y 118, 119 y 120, 121 y 122, 123 y 124, 129 y 130, 131 y 132, 133 y 134, en su orden las siguientes marcas: “**TROPICAL**”, bajo el registro número **32238**, en clase 32 Internacional, para proteger, “cerveza y bebidas de malta”, “**TROPICAL (diseño)**”, bajo el registro número **39963**, en clase 32 Internacional, para proteger “cervezas”, “**TROPICAL (diseño)**”, bajo el registro número **41626**, en clase 32 Internacional, para proteger “cervezas”, “**TROPICAL Cerveza Liviana (diseño)**”, bajo el registro número **65740**, en clase 32 Internacional, para proteger “cervezas”, “**TROPICAL (diseño)**”, bajo el registro número **76497**, en clase 30 Internacional, para proteger “preparaciones a base de azúcares y cereales”, “**TROPICAL Liviana (diseño)**”, bajo el registro número **82998**, en clase 32 Internacional, para proteger “Cerveza”, “**CERVEZA TROPICAL LIVIANA (diseño)**”, bajo el registro número **95405**, en clase 32 Internacional, para proteger “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”, y “**CERVEZA TROPICAL LIVIANA (diseño)**”, bajo el registro número **95766**, en clase 32 Internacional, para proteger “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”. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza el nombre comercial solicitado por el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación del recurrente en su escrito de apelación presentado el dos de mayo del dos mil catorce, manifiesta que la marca que se pretende inscribir no es una denominación singular, sino un nombre compuesto e indivisible, con sus características propias que impiden la confusión en el consumidor, a saber **TROPIKAL-SHAKE** y no la denominación “**TROPICAL**” que es la registrada, y cuya amplitud de gama de productos protegidos, per se hace imposible la existencia de confusión.

Aduce que su representada no pretende bajo ninguna circunstancia que se inscriba este signo distintivo en forma distinta para el uso indiscriminado de dos vocablos compuestos, sino el mismo como una integridad, estableciendo además al efecto, que aquella denominación corresponde al nombre de la persona jurídica, TROPIKAL-SHAKE LIMITADA y que se encuentra inscrita y protegida de conformidad con el Ordenamiento Jurídico, en el Registro Público Nacional, Sección Mercantil.

Argumenta, que la denominación compuesta es suficiente para marcar una distinción, pues el término shake que este registro analiza en forma independiente, no sólo se refiere a una forma de preparación sino a un producto específico, particular y singular per se. Así entonces el batido no es una forma de preparación como erróneamente señala este Registro, sino una bebida en sí misma, también conocida como licuado y que incluso pueden servir como base para preparación de algunas salsas.

A criterio de esta representación existen suficientes criterios distintivos, incluyendo el interés de inscribir un logo y no sólo la denominación, sumado a la integración de un nombre compuesto y el uso de la letra K en la palabra Tropikal, que determinan no sólo la génesis de



la denominación como producto de la inventiva del solicitante, sino además la diferenciación con las otras marcas registradas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, tenemos que el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de inscripción del nombre comercial denominado **TROPIKAL SHAKE** (diseño), dado que el mismo es inadmisibles por derecho de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con los signos inscritos “**TROPICAL**”, “**TROPICAL (diseño)**”, “**TROPICAL Cerveza Liviana (diseño)**”, y “**CERVEZA TROPICAL LIVIANA**”, porque existe riesgo de confusión directo entre los signos registrados y el solicitado por compartir el término TROPICAL aún y escrito con “K”, ello desde el punto de vista fonético e ideológico, aunque a la vista por su tipografía, colores y elementos figurativos puedan resultar diferentes; y sí existe un riesgo de confusión por asociación empresarial, en relación al giro comercial que se pretende con los productos que protegen los signos registrados-todos relacionados con bebidas de frutas y siropes y sus similares.

El artículo 65 de la Ley de Marcas, es muy clara al denegar la registración de un nombre comercial y por ende otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando ese signo sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o el público consumidor, cuando existan otros signos semejantes en el mercado. En el caso que se analiza, tenemos que el nombre comercial propuesto y los signos inscritos enfrentados se asemejan giran alrededor de un elemento central la palabra “**TROPICAL**”, que aún escrita con la letra “**K**” en lugar de la letra “**C**” en la solicitada resultan fonética e ideológicamente igual, y el término “**SHAKE**” que acompaña al nombre comercial, escrito en tipografía especial, y que traducido del idioma inglés al idioma español significa “**batido**” sería uno de los productos que se ofrece en el establecimiento comercial, y el diseño de olas escalonadas inferior y superior, en donde se encuentran ubicadas en su orden los vocablos **TROPIKAL** y **SHAKE** divididas por un semicírculo abierto a mano izquierda, que une ambas olas, que forman parte del conjunto “**TROPIKAL SHAKE**” no le agregan al signo la suficiente distintividad, siendo lo relevante en su entonación precisamente la expresión “**TROPIKAL**” que es idéntica a la de los



distintivos marcarios inscritos “**TROPICAL**”, lo que lleva a confusión.

Aunado a lo expuesto, no podemos obviar, que el consumidor medio maneja un grado de conocimiento con respecto a los productos que comercializa la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, titular de los signos inscritos, por ser marcas muy conocidas en el mercado, por ende al estar registrado **TROPICAL** para bebidas corre el riesgo de confusión y no es admisible el argumento de la empresa solicitante y a su vez apelante, en cuanto a que la composición **TROPIKAL SHAKE** es distintivo, porque la “**K**” no es suficiente y “**SHAKE**” no le da distintividad, máxime que el giro comercial del establecimiento y los productos que distinguen las marcas inscritas están directamente relacionados. De tal manera que esta relación entre el giro comercial que se intenta desplegar con el nombre comercial a registrar y los productos identificados con los distintivos marcarios inscritos, lleva al consumidor a creer que éstos provienen de un mismo origen empresarial, esta confusión es la que precisamente pretende evitar el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido que un nombre comercial no podrá ser inscrito si es susceptible de generar confusión, que es lo que ocurre en el caso bajo examen.

De lo indicado supra, vemos que el signo que se intenta inscribir carece del requisito de capacidad distintiva respecto de otros signos que se encuentran en el mercado, lo que hace que el mismo no se pueda proteger a través de un registro, ya que esa protección al igual que para las marcas, es para aquellos signos que tienen un carácter distintivo dentro del comercio, de allí, que el artículo 3 de la Ley de Marcas indique la característica deseada: “*capaz de distinguir*”, particularidad que para el ámbito del nombre comercial es establecida por el artículo 2 de la Ley de Marcas, el cual establece que el nombre comercial es un “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o establecimiento comercial determinado*”



Así las cosas, al carecer el signo solicitado de capacidad distintiva, este Tribunal encuentra procedente declarar **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Marianne Lierow Dundore**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma con facultades suficientes de la empresa **TROPIKAL-SHAKE, LIMITADA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, tres minutos, cuarenta y nueve segundos del veinticinco de abril del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción del nombre comercial “**TROPIKAL SHAKE (diseño)**”, con fundamento en los artículos 2, y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 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 la licenciada **Marianne Lierow Dundore**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma con facultades suficientes de la empresa **TROPIKAL-SHAKE, LIMITADA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, tres minutos, cuarenta y nueve segundos del veinticinco de abril del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se deniega la

solicitud de inscripción del nombre comercial



, con fundamento



en los artículos 2, y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Nombres Comerciales

TE. Solicitud de inscripción del nombre comercial

TG. Categorías de Signos Protegidos

TNR. 00.42.22