



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0122-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE

SERVICIOS: “ **TROPIC AIR**”

TROPICAL SHIPPING AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED,
apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-4725

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0062-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con un minuto del seis de febrero de dos veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada, Fabiola Sáenz Quesada, cédula de identidad número 1-0953-774, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **TROPICAL SHIPPING AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED**, sociedad domiciliada en 821 Avenue E, Riviera Beach, Florida 33404, Bahamas, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:38:07 horas del 2 de febrero de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual el 3 de junio de 2022, el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, cédula de identidad 4-0155-0803, vecino de Santa Ana, en su condición de apoderado especial de la empresa **TROPIC AIR LIMITED**, sociedad domiciliada Manta Ray Drive, San Pedro Town, Ambergris Caye, Belize, Belice, solicitó la inscripción del signo , como marca de servicios para proteger y distinguir, en clase 39 de la nomenclatura internacional, servicios de transporte aéreo, regular y no regular, de pasajeros, carga y correo.

Una vez publicados los edictos correspondientes que anuncian la solicitud de inscripción de la marca pedida y dentro del plazo conferido, la abogada Fabiola Sáenz Quesada, en su condición de apoderada especial de la empresa **TROPICAL SHIPPING AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED**, presentó oposición en contra de la solicitud de registro de la marca de servicios , alegando que su representada, tiene inscrita la marca **TROPICAL SHIPPING**, registro 074005, en clase 39, la cual protege en clase 39, servicios de transporte internacional por barco.

Indica que la marca solicitada es mixta se conforma de la palabra **TROPIC AIR**, su diseño es simple y no posee distintividad. La similitud de la marca solicitada se da al ser similares en su definición por la palabra **TROPIC** con la del signo inscrito **TROPICAL SHIPPING**.



Aduce que las palabras SHIPPING y AIR, son palabras de uso común, en el contexto de los servicios en clase 39, pues se utilizan para el giro de transporte de productos y mercancías.

Asevera que fonéticamente, las palabras donde recae la distintividad TROPIC-TROPICAL, tienen una musicalidad muy parecida. En cuanto al cotejo ideológico, los vocablos TROPIC y TROPICAL, tienen un significado similar TROPIC, que se traduce como trópico, que hace alusión a la región tropical y tropical tiene relación con esta región de la tierra, lo que causa un alto riesgo de confusión.

Respecto a los servicios, señala que la marca solicitada pretende amparar servicios similares a los de su representada, abarca la generalidad del transporte como tal.

Mediante auto dictado por el Registro de la Propiedad Intelectual a 09:10:56 horas del 16 de mayo de 2023, se dio el debido traslado de la oposición a la representación de la empresa solicitante, TROPIC AIR LIMITED, notificada a la solicitante el 17 de mayo de 2023 y a la empresa opositora el 29 de mayo de 2023.

La empresa solicitante contesta la oposición y argumenta, que desde el punto de vista gráfico y fonético AIR que traducida al español significa AIRE, y conforme al listado protege “transporte aéreo”, la marca registrada contiene la palabra SHIPPPING que se refiere a barcos y dentro de su listado protege servicios de transporte internacional por barco, elementos que como se evidencia no tienen relación alguna, se escuchan y perciben de manera diferente en el mercado, no existe similitud gráfica ni fonética.



Desde el plano ideológico, pese a compartir la palabra “TROPIC” o “TROPICAL” que significan lo mismo, las marcas no se confunden entre sí, ya que la marca solicitada refiere a aire y la registrada a barcos, por lo que aluden a servicios distintos, por lo que tampoco existe similitud ideológica porque los signos conceptualmente refieren a actividades totalmente diferentes.


En relación con la protección de los servicios, la marca registrada protege transporte internacional por barco y no puede pretender el oponente extender el alcance de su derecho, el cual en aplicación del Principio de Legalidad está delimitado a lo que en concreto protege la lista de servicios. Por lo que la naturaleza de ambas actividades es diferente, no existiendo posibilidad alguna de que el consumidor las pueda relacionar, más aún se debe considerar que se trata de consumidores especializados que al adquirir los servicios distinguen una y otra marca, así como su origen empresarial, por lo que no existe conexión competitiva. Por lo que es de aplicación el Principio de Especialidad.

La marca solicitada, no transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por lo que solicita se declare sin lugar la oposición interpuesta por la empresa TROPICAL SHIPPING AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED, en contra del

registro de la marca , en clase 39, y se proceda a acoger su registro.

Por su parte, el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 13:38:07 horas del 2 de febrero de



2024, declaró sin lugar la oposición planteada, acogiendo la solicitud de inscripción de la marca de servicios , al considerar que no incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen la abogada Fabiola Sáenz Quesada, en representación de la empresa opositora TROPICAL SHIPPING AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED, apeló y otorgada la audiencia de reglamento, expuso como agravios los siguientes:

1. Los signos son semejantes a nivel denominativo, fonético e ideológico, y los servicios están relacionados con los de la marca registrada de su representada, lo que supone un riesgo real de confusión para el consumidor y una violación a los derechos previamente adquiridos por la marca registrada.

2. TROPICAL SHIPPING/TROPIC AIR, tienen una muy estrecha relación ya que el término dominante y distintivo de ambas es muy parecido TROPICAL / TROPIC y además se encuentran en la misma posición dentro de las marcas, incluso la marca inscrita absorbe a la solicitada, y los vocablos secundarios SHIPPING / AIR están relacionados debido al giro comercial al cual pertenecen, que es el servicio de transporte en la clase 39, por lo que hay riesgo de confusión para el consumidor. El diseño de la solicitada no le aporta distintividad y lo denominativo es lo preponderante. Fonéticamente las palabras preponderantes TROPICAL/TROPIC tienen la misma musicalidad y al estar de primeras se puede confundir el consumidor.



3. En el ámbito gráfico y fonético son muy similares y a nivel ideológico, existe una importante semejanza TROPIC es una palabra en inglés que se traduce como trópico, lo cual hace alusión a la región tropical y TROPICAL, en inglés o español, hace referencia a los trópicos o que tiene relación con esta región de la Tierra, la región tropical. Los términos guardan una relación muy estrecha en cuanto a su significado.

4. Los servicios en clase 39 se enfocan en los servicios de transporte, y aunque uno se brinda por mar y otro por aire, el consumidor puede pensar que tienen un mismo origen empresarial pues se dirigen a un mismo consumidor que requiere realizar envíos y por ende comparten giro comercial y canales de publicidad.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto el siguiente:

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita a nombre de la empresa TROPICAL SHIPPING AND CONSTRUCTION CO., LTD., el siguiente signo:

I. Marca de servicios **TROPICAL SHIPPING**, registro 74005, en clase 39 de la nomenclatura internacional, protege y distingue, servicios de transporte internacional por barco. Inscrita el 21 de diciembre de 1990 y vigente al 21 de diciembre de 2030 (folio 180 y 181 del expediente principal.)



TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas) y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero,



configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a), b) y e) de la siguiente forma:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

- e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.



Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Para realizar este análisis, se recurre también al artículo 24 incisos a) y e) del Reglamento a la Ley de marcas, el cual establece las reglas para realizar el cotejo entre los signos aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como el análisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir.

Este cotejo permite determinar la posibilidad de que se presente algún tipo de confusión. Al respecto, la confusión visual, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas cualquier otro elemento, lo que configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación



correcta o no. Finalmente, la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Así las cosas y en atención al caso bajo examen, se busca determinar si el distintivo marcario propuesto en aplicación del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, es diferente o presenta algún tipo de riesgo de confusión con respecto a los signos inscritos.

Los signos bajo cotejo marcario son los siguientes:

MARCA SOLICITADA



En **clase 39**, para proteger y distinguir, servicios de transporte aéreo, regular y no regular, de pasajeros, carga y correo.

MARCA REGISTRADA

TROPICAL SHIPPING

registro 74005

En **clase 39**, protege y distingue, servicios de transporte internacional por barco.



Del estudio unitario de los signos, la marca propuesta es mixta, se compone de un diseño de carácter figurativo que asemeja a una ráfaga de viento de color morado y blanco, se encuentra ubicado al lado izquierdo de la palabra **TROPIC AIR**, escrita en letra mayúscula en una tipografía especial en color morado, que en su conjunto la traducción del signo de acuerdo con su traducción, significa “aire tropical”.

Por su parte, la marca inscrita **TROPICAL SHIPPING**, es denominativa, escrita en letra mayúscula de color negro, la cual, conforme al traducirla, significa “envío tropical”.

Ahora bien, del cotejo marcario de los signos, a nivel gráfico o visual, se denota que la estructura gramatical **TROPIC AIR** y **TROPICAL SHIPPING**, comparten su elemento preponderante, **TROPIC (TROPICAL)-TROPICAL**, no obstante, el signo propuesto contempla un diseño figurativo parecido a una ráfaga de viento, el término **AIR**, así como los colores morado y blanco, y el signo registrado se acompaña de la palabra **SHIPPING**, componentes que como puede apreciarse hacen posible que los distintivos marcarios se diferencien en el mercado, por lo que el público consumidor puede elegir los servicios que ofrecen una y otra marca de manera atinada sin caer en riesgo de confusión o asociación empresarial.

En el campo fonético o auditivo, los signos pese a compartir el término **TROPIC (TROPICAL)-TROPICAL**, en su conjunto **TROPIC AIR** y **TROPICAL SHIPPING**, se escuchan y suenan diferente al oído del consumidor, lo que evita que entre en confusión auditiva.

En el contexto ideológico o conceptual, como se indicó, si bien los signos comparten una misma conceptualización con respecto al



vocablo **TROPIC** (solicitada) y **TROPICAL** (inscrito), el término **AIR**, significa aire y conforme al listado protege servicios de transporte aéreo, regular y no regular, de pasajeros, carga y correo, en clase 39 de la nomenclatura internacional, y la palabra **SHIPPING**, de la marca inscrita, refiere a envío, y en su listado protege servicios de transporte internacional por barco, servicios que como se evidencia no tienen conexión alguna, por lo que no existe posibilidad de que el consumidor entre en riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial.

De lo anterior, se observa que los signos desde el campo visual, auditivo o conceptual no causan en el consumidor riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial, por lo que pueden coexistir registralmente como en el mercado.

Además, de conformidad con principio de especialidad marcaria, la naturaleza de ambas actividades conforme se desprende de su misma traducción y de los servicios que protegen difieren entre sí, no existiendo razón alguna para que el consumidor las pueda relacionar.

En virtud de lo indicado, queda claro que el campo de acción de la marca solicitada se encuentra dentro del transporte aéreo y el de la marca inscrita es el transporte mediante barco, por lo que los servicios que prestan uno y otro signo son diferentes y van dirigidos a un consumidor distinto, pues no es lo mismo adquirir un servicio aéreo que adquirir un servicio de transporte por barco, por ende, no crean riesgo de confusión ni de asociación empresarial en el público consumidor ni en sus competidores, porque los servicios solicitados por la empresa **TROPICAL AIR LIMITED**, no tienen relación con los servicios que ofrece la marca inscrita en clase 39 de la nomenclatura



internacional, propiedad de la empresa TROPICAL SHIPPING AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED.

El tratadista Manuel Lobato, respecto al principio de especialidad ha señalado:

El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será más fácil cuanto más complejos 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. (Lobato M, (2022) *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Civitas, Madrid, 1era edición, p. 293).

De conformidad con la doctrina citada para explicar el principio de especialidad, lo que destaca es que no deben generarse confusiones entre los signos, y por aplicación de este principio, pueden coexistir registralmente marcas similares o incluso idénticas siempre que distingan productos o servicios que no sean idénticos o se relacionen y no se presten a crear confusión al público consumidor respecto de sus competidores, situaciones que a criterio de este Tribunal no se dan entre el signo solicitado y la marca inscrita.

Entonces la especialidad se debe entender como la especificidad con la que una marca se refiere a un producto o servicio, a mayor especialidad mayor posibilidad de que una marca no sea confundible con otra por parte de los consumidores.

Bajo el análisis de los signos y los servicios realizados, queda claro

que, el distintivo marcario solicitado , puede coexistir



registralmente y en el mercado junto a la marca inscrita **TROPICAL SHIPPING**, sin causar riesgo de confusión ni de asociación empresarial al consumidor, lo que posibilita la protección del signo marcario propuesto.

En cuanto al agravio que plantea la representación de la empresa recurrente sobre que existe similitud respecto a la palabra TROPIC, que refiere a TRÓPICO o TROPICAL, lleva parcialmente razón la recurrente, sin embargo, es importante resaltar, que al observar los



signos en su conjunto y **TROPICAL SHIPPING**, a golpe de vista resultan diferentes al consumidor pese a que comparten el elemento preponderante TROPI (TROPICAL)–TROPICAL, aunado a que los servicios que protegen uno y otro signos son distintivos, situación que impide que el consumidor entre en riesgo de confusión y riesgo de asociación empresarial.

Acerca del agravio que expone la representación de la empresa, apelante, que en clase 39 protegen servicios de transporte, y aunque uno se brinda por mar y otro por aire, el consumidor puede pensar que tienen un mismo origen empresarial, pues se dirigen a un mismo consumidor que requiere realizar envíos y por ende comparten giro comercial y canales de publicidad, no lleva razón el apelante en su agravio, al señalar que el consumidor puede pensar que los signos en conflicto tienen el mismo origen empresarial, ello, porque los signos confrontados protegen servicios muy específicos y dirigidos a un determinado sector, el signo propuesto busca proteger en clase 39 de la nomenclatura internacional, servicios de transporte aéreo, regular y no regular, de pasajeros, carga y correo, y el signo inscrito protege, en la misma clase 39, servicios de transporte internacional por barco, esto, aunado a que el consumidor es conocedor del tipo de servicio



que requiere, por lo que no existe posibilidad alguna de que se produzca algún riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial, y por tanto, a pesar que los signos comparten el elemento TROPIC (TROPICAL)–TROPICAL, los servicios que protegen uno y otro signo son diferentes y por ende, son inconfundibles.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos,

y doctrina expuestos, el signo propuesto , en clase 39 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir, servicios de transporte aéreo, regular y no regular, de pasajeros, carga y correo, pedido por la empresa **TROPIC AIR LIMITED**, es distinta a la marca inscrita **TROPICAL SHIPPING**, pudiendo concedérsele protección registral, dado que no transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, y el inciso e) del artículo 24 de su Reglamento.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y doctrina expuestos, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Fabiola Sáenz Quesada, en su condición de apoderada especial de la empresa **TROPICAL SHIPPING AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:38:07 horas del 2 de febrero de 2024, la que en este acto **se confirma**, denegándose la oposición planteada por la abogada Sáenz Quesada, en representación de la empresa referida y **se acoge** la solicitud de inscripción de la marca de servicios



, en clase 39 de nomenclatura internacional, presentada por el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la empresa **TROPIC AIR LIMITED**. Sobre lo



resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Celso Damián Fonseca Mc Sam

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CDFM/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE. OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA



TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS
TNR: 00.42.55