



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0820-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio: “MÚ! LA FLORIDA” (32)**

**PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4048-2012)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO No. 158-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del diecinueve de febrero del dos mil trece.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número-nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en Alajuela, Río Segundo, Echeverría, en las instalaciones de la Cervecería Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintiún minutos, treinta y cinco minutos del diecisiete de julio del dos mil doce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de mayo del dos mil doce, el Licenciado Luis Manuel Castro Ventura, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número-ochocientos diecisiete- cuatrocientos



setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**MÚ! LA FLORIDA**”, para proteger y distinguir en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, “cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas saborizadas y bebidas que contienen leche, bebidas a base de suero de leche, horchata”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución final de las trece horas, veintiún minutos, treinta y cinco segundos del diecisiete de julio del dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que en fecha veintiséis de julio del dos mil doce, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial recurso de revocatoria y recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada, y el Registro mediante resolución de las catorce horas, diecisiete minutos, cincuenta y cuatro segundos del treinta y uno de julio del dos mil doce, revoca parcialmente la resolución recurrida, únicamente respecto a la inadmisibilidad del signo por el nombre comercial FLORIDA DISTRIBUIDORA (diseño) registro 148827, propiedad de Distribuidora la Florida S.A., respecto a todo demás se mantiene incólume y se declara sin lugar el Recurso de Revocatoria confirmándose la resolución en sus extremos, y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 del 2010 al 12 julio del 2011.



**Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como tal los siguientes hechos probados: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “**FLORIDA PRODUCTS**”, según registro número **38999** desde el 7 de mayo de 1969, el cual protege y distingue “un establecimiento comercial dedicado al comercio de refrescos y alimentos”, en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folio 7).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de influencia en el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial fundamentándose en el artículo 8 d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la solicitud de inscripción del signo “**MÚ! LA FLORIDA**”, por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto la marca solicitada está contenida en los signos registrados “**FLORIDA PRODUCTS**” y “**FLORIDA DISTRIBUIDORA (DISEÑO)**”, y pretende proteger productos directamente relacionados con los giros comerciales registrados, y del estudio integral del distintivo, se comprueba que existe similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir tales signos en el comercio, afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.



La representación de la empresa recurrente, en su escrito de apelación y expresión de agravios indica concretamente que el criterio del Registro en rechazar la solicitud es incorrecto por cuanto la solicitante y Distribuidora La Florida, S.A., efectivamente pertenecen a un mismo grupo económico. Con el fin de demostrar lo anterior, adjuntamos copia de la certificación notarial que comprueba el dicho de su representada. Aduce, que el documento original se presentó en el expediente 2012-4008 de MÚ! LA FLORIDA. Somete a consideración del Registro y su Dirección que los distintivos de ambas empresas han coexistido pacíficamente registral y comercialmente por más de catorce años, situación que no ha sido obstáculo comercial para el desarrollo de las empresas involucradas, ni tampoco Florida Products, S.A., ha manifestado alguna inconformidad al respecto. Señala que el Registro ha realizado un análisis rápido del distintivo de su representada, sin tomar en cuenta los elementos característicos del mismo, que sí le impregnan la distintividad requerida para ser objeto de protección registral. Que el Registro al relacionar una marca en clase 32 la cual protege “cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, bebidas saborizadas que contienen leche, bebidas a base de suero de leche, horchata”, con un nombre comercial dedicado al comercio de alimentos y refrescos, el a quo se excede en sus funciones e ignora el principio de especialidad. Que entre la marca de su representada, y el nombre comercial que es base de este rechazo existen suficientes diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que permiten su pacífica coexistencia registral, pues a la vista no se confunden entre sí. Que su representada, y el grupo económico al tener un importante número de registros marcarios en diferentes clases que incluyen “Florida”, podemos apuntar que su representada y el grupo económico al cual pertenecen tienen una familia de marcas, donde el punto en común es el término “Florida”.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Analizado el proceso que viene en apelación, este Tribunal ha determinado que efectivamente lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber rechazado la solicitud de inscripción de la marca “MÚ! LA FLORIDA”, por las razones que se expondrán a continuación.



Dentro de los agravios expuestos por el recurrente se alega que entre la marca solicitada y el signo inscrito, existen diferencias, gráficas, fonéticas e ideológicas, situación que no es así, toda vez, que en el presente asunto, y tomando en consideración lo dispuesto en el numeral 24 inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo N° 30233-j de 20 de febrero de 2002 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65 del 4 de abril de 2002, tenemos que los signos bajo examen, “**MÚ! LA FLORIDA**”, como marca propuesta, es denominativa, compuesta de tres palabras y un signo de admiración, el nombre comercial “**FLORIDA PRODUCTS**” inscrito bajo el registro número 38999, según consta de certificación emitida por la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional visible a folios 37 y 38 del expediente, es denominativo compuesto de dos palabras según se desprende de la certificación referida anteriormente.

En su conjunto y desde un aspecto visual la marca pretendida está contenida dentro del nombre comercial inscrito, en ambos signos el elemento caracterizante y distintivo es la palabra “**FLORIDA**”, por lo que desde el punto de vista *gráfico*, sólo se distinguen por la expresión “**PRODUCTS**” en la inscrita, y el vocablo “**MÚ**”, el artículo “**LA**”, y el signo de admiración “**!**”, en la solicitada, ocurriendo que esos detalles, a criterio de este Tribunal, no agregan distintividad al signo propuesto con respecto al inscrito, por lo que no existe mayor diferencia entre uno y otro para el consumidor. En cuanto al cotejo *fonético*, y en razón de lo señalado supra la pronunciación de ambas denominaciones es igual respecto al término preponderante “**FLORIDA**”, que es el que otorga distintividad. Desde el punto de vista *ideológico* los vocablos evocan una misma idea. De ahí que este Tribunal no comparte lo dicho por la representación de la sociedad recurrente cuando manifiesta que “*(...) entre la marca de mi representada y el nombre comercial que es base de este rechazo por oposición existen suficientes diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que permiten su pacífica coexistencia registral*”, ello, en virtud de que ambas denominaciones resultan sumamente parecidas, lo que puede llevar al público consumidor a un riesgo de confusión.



De acuerdo a lo anterior, vemos que la marca pretendida no posee la necesaria distintividad que debe contener un signo para ser capaz de identificar los productos en el mercado, como resultado razón de esta situación, se tiene que el distintivo que se aspira inscribir genera confusión en los consumidores, al punto que éste podría pensar que los productos identificados con el signo a registrar **“MÚ! LA FLORIDA”** y los productos que se ofrecen en el establecimiento comercial denominado **“FLORIDA PRODUCTS”**, tienen un mismo origen empresarial, es decir, que tienen una relación comercial directa, dado que los productos que pretende proteger la marca pretendida se relacionan con los productos que se ofrecen en el establecimiento comercial, ya que van dirigidos al campo de los **“alimentos”**, causándole una posible confusión a los consumidores, que es precisamente el riesgo que pretende evitar el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Ante este posible riesgo de confusión la ley obliga a proteger el signo inscrito, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que establece en lo conducente *“(…) el titular de un nombre comercial tendrá el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio de un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios (...)*”.

Partiendo de lo expuesto supra, considera este Tribunal que los agravios de la sociedad apelante en cuanto a que el Registro de la Propiedad Industrial debe tomar en consideración que los distintivos de ambas empresas han coexistido pacíficamente por tantos años, y que se autorice la publicación de su solicitud, a efecto, que la empresa Florida Products S.A., sea quien manifieste mediante oposición su descontento con este trámite no se acoge, por cuanto si bien es cierto las marcas inscritas de la solicitante incluyen el término **“FLORIDA”**, en este momento no podríamos decir que esto sugiere a una familia de marcas, por cuanto existe otro registro que incluye el término **“FLORIDA”**, que refiere a productos relacionados. En este sentido, el distintivo preponderante de la marca **“MÚ! LA FLORIDA”** sería el término **“FLORIDA”**, y es precisamente el vocablo que está contenido en el nombre comercial



inscrito “**FLORIDA PRODUCTS**”, que como puede apreciarse a folios 37 y 38 del expediente no pertenece a la solicitante, situación que puede crear un riesgo de confusión de origen empresarial. Debe tenerse presente que el propósito del sistema marcario es poder fomentar la inscripción de marcas sin que éstas puedan causar un perjuicio a los que ya tienen ese derecho, y siendo, que entre los signos cotejados existe la posibilidad que los consumidores los confundan entre sí, considera este Tribunal que no resulta factible la inscripción de la marca solicitada, en razón de lo que dispone el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por todo lo anteriormente expuesto, no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario, y tal como lo analizó este Tribunal la marca pedida es inadmisibles por razones extrínsecas.

**QUINTO.** Consecuencia de todo lo anterior, hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar el registro solicitado, siendo, que este Tribunal no encuentra motivos para resolver en forma contraria a como lo hizo el **a quo**, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintiún minutos, treinta y cinco segundos del diecisiete de julio del dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**MÚ! LA FLORIDA**”, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto



de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintiún minutos, treinta y cinco segundos del diecisiete de julio del dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**MÚ! LA FLORIDA**”, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Roberto Arguedas Pérez*



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**