



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0843-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio: “  (diseño) ”
(33)

PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2012-4501)

Marcas y otros signos

VOTO No. 159-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cinco minutos 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 once horas, veintitrés minutos, cincuenta y cuatro segundos del veintitrés de julio del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el



diecisiete de mayo del dos mil doce, la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cincosecientos tres, en su condición de apoderada especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y de

comercio “  (diseño) ”, para proteger y distinguir en **clase 33** de la Clasificación Internacional de Niza, “bebidas alcohólicas (excepto cervezas), licor de rompope, rompope con alcohol”.

SEGUNDO. Que mediante resolución final de las once horas, veintitrés minutos, cincuenta y cuatro segundos del veintitrés de julio del dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que en fecha seis de agosto 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 doce horas, dos minutos, cincuenta y ocho segundos del nueve de agosto del dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria por extemporáneo 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 folios 20).

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 incisos a) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la solicitud de inscripción del signo ““



(diseño) ” (33)”, por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto la marca solicitada está contenida en el signo registrado “**FLORIDA PRODUCTS**”, y pretende proteger productos directamente relacionados con el giro comercial registrado, 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, por lo que adjuntamos copia de la certificación notarial que comprueba nuestro dicho. El documento original se presentó en el expediente 2012-4008 de Mu! La Florida, en escrito del pasado 26 de julio de 2012. 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 33 que protege “bebidas alcohólicas (excepto cerveza), licor de rompope, rompope con alcohol”, con un nombre comercial dedicado al comercio de refrescos y alimentos y bebidas no alcohólicas, el Registro de la Propiedad Intelectual se excede en sus funciones e ignora el principio de especialidad. Que estamos ante distintivos marcarios que no son idénticos, los cuales protegen productos totalmente distintos entre sí. Cada marca tiene su segmento de mercado específico, por lo que la posibilidad de confusión es imposible. Estamos ante marcas que pueden coexistir pacíficamente en el Registro y en el comercio.

Respecto a los agravios expuestos por la representación de la empresa recurrente, específicamente en cuanto a que la compañía **Distribuidora La Florida S.A.**, titular del nombre comercial “**FLORIDA DISTRIBUIDORA (DISEÑO)**”, pertenece al mismo grupo económico de su representada, y adjuntan certificación notarial, por medio de la cual se acredita que estas dos compañías pertenecen al mismo grupo económico, por lo tanto no existiría confusión entre los signos en cuanto al origen empresarial. Sobre este aspecto, cabe indicar, que de la prueba que consta a folios 50 y 51 del expediente acreditada por la sociedad apelante se desprende que la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANÓNIMA**, pertenece al mismo grupo económico de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANÓNIMA**, por lo que considera este Tribunal que el cotejo de la marca prendida se llevará a cabo únicamente con respecto al nombre comercial inscrito “**FLORIDA PRODUCTS**” propiedad de la empresa **FLORIDA PRODUCTS S.A.**



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

“  (diseño) ”, 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 la posibilidad de confusión es imposible, éstas pueden coexistir pacíficamente en el Registro y en el mercado, 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, “  (diseño) ”, como marca propuesta, es mixta, compuesta de tres palabras y un signo de admiración, y un diseño de tres hojas 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 folio 20 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 “**MU**”, el artículo “**LA**”, el signo de admiración “**!**”, la expresión “**FLORIDA**”, y el diseño de tres hojas al lado derecho de la palabra “**FLORIDA**”, 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 “(...) *no existe posibilidad alguna que los consumidores se confundan (...) Estamos ante distintivos marcarios que no son idénticos, los cuales protegen productos totalmente distintos entre sí*”, 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, en 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 “  (diseño) ” 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 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 (...)*”.



En este sentido, el distintivo preponderante de la marca “ (diseño)” 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 20 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 once horas, veintitrés minutos, cincuenta y cuatro segundos del veintitrés 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



“(diseño)”, en **clase 33** 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 once horas, veintitrés minutos, cincuenta y cuatro segundos del veintitrés 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 “ (diseño)”, en **clase 33** 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33