



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0967-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del nombre comercial “Florida Lácteos (Diseño)”**

**PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 5631-2012)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]**

### ***VOTO No. 0454-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de abril de dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-012-480-, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y nueve minutos y cinco segundos del veintiocho de agosto de dos mil doce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de junio de 2012, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, Abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-1055-0703, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, solicitó la inscripción del nombre comercial “**Florida Lácteos (Diseño)**”, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial para proteger los productos de leche y productos lácteos y sus derivados; helados a base de leche, bebidas hechas a base de leche; bebidas saborizadas que contienen leche, bebidas a base de suero de leche, horchata que contiene leche”*.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 14:05:35 horas, del 22 de junio de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial le objeta a la referida solicitud de inscripción, que ya existen inscritos entre otros signos distintivos el nombre comercial **“FLORIDA PRODUCTS”**, bajo el registro número **38999**, desde el 07 de mayo de 1969, propiedad de la empresa **Florida Products, S.A.**

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las 14:39:05 horas del 28 de agosto de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)”**.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 07 de setiembre de 2012, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **Productora La Florida, S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**QUINTO.** Que a la substanciación 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, la invalidez o la nulidad 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 Mora Cordero, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrito el nombre comercial



“**FLORIDA PRODUCTS**”, bajo el registro número **38999**, perteneciente a la empresa **Florida Products, S.A.**, vigente desde el 07 de mayo de 1969, para proteger y distinguir: “*un establecimiento comercial dedicado al comercio de refrescos y alimentos*”. (ver folios 32 y 33).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción del nombre comercial “**Florida Lácteos (Diseño)**”, conforme la prohibición dada por el artículo **65** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, por cuanto considera que a nivel gráfico, fonético e ideológico, se da una coincidencia entre éste y el nombre comercial inscrito “**FLORIDA PRODUCTS**”, toda vez que el nombre comercial solicitado corresponde a un nombre comercial inadmisibles por derechos de terceros.

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en su escrito de expresión agravios, que el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial con respecto a la solicitud de registro del nombre comercial que nos ocupa esta totalmente incorrecto. Alega que el Registro ha hecho un análisis rápido del distintivo que su representada desea inscribir, sin tomar en cuenta los elementos característicos del mismo, que si impregnan la distintividad requerida para ser objeto de protección registral, asimismo no se analizaron ni se tomaron en cuenta las diferencias entre los productos protegidos por las marcas en cuestión y el segmento de mercado de cada uno. Agrega que el distintivo base de este rechazo data del año 1969 y su representada tiene inscrito un nombre comercial desde 1998, por lo que dichos distintivos han coexistido registral y comercialmente por más de 14 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. Concluye que entre el nombre comercial 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 las marcas no se confunden entre sí, los sonidos que se producen al pronunciar ambas marcas tampoco permiten ni crean confusión, además las marcas en cuestión no encierran el mismo concepto, agregando además que su representada y el grupo económico al cual pertenecen tienen una familia de marcas, donde el punto en común es el término “Florida”, y de ninguna manera esta familia de marcas ha provocado confusión alguna en los consumidores con respecto al nombre comercial base de este rechazo, señalando que más bien este nombre comercial ha coexistido pacíficamente con los distintivos de su representada por muchos años, por lo que el razonamiento y posición del Registro carece de validez, aunado a la diferenciación de productos y segmentos de mercado.

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** Una vez realizado el proceso de confrontación del nombre comercial cuyo registro se solicita “**Florida Lácteos (DISEÑO)**”, con el nombre comercial inscrito “**FLORIDA PRODUCTS**”, este Tribunal considera que tal y como lo resolvió el Órgano a quo, efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En el presente caso, entre el nombre comercial solicitado “**Florida Lácteos (DISEÑO)**” y el nombre comercial inscrito “**FLORIDA PRODUCTS**”, hay una evidente identidad gráfica, fonética e ideológica en su aspecto denominativo propiamente en su factor tópico preponderante, sea “**FLORIDA**”, que es el elemento que el consumidor va a recordar con más fuerza por ser el predominante, sobre la parte figurativa que conforma el signo solicitado, ya que dicho término es el componente principal de los nombres comerciales enfrentados, al ser éste el que causa mayor impacto en la mente del consumidor y además, por ser la única forma de recordar la actividad o giro que protegen los referidos nombres comerciales, con lo cual, tal y como lo señala la resolución recurrida, denota la ausencia del requisito indispensable de distintividad, lo que impide otorgar su registración, ya que sendos signos distintivos coinciden en un todo en cuanto al término preponderante que los conforma, a saber: “**FLORIDA**”, y asimismo su giro comercial se encuentra directamente relacionado.



Con relación al cotejo gráfico, fonético e ideológico, comparte este Tribunal el análisis y fundamentación dados por el órgano a quo en la resolución aquí recurrida, por lo que el consumidor podría confundirse al asociar los giros comerciales a un mismo origen empresarial.

Así las cosas, puede precisarse que el signo distintivo propuesto como nombre comercial “**Florida Lácteos (DISEÑO)**” que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad que se dé un riesgo de confusión y asociación, ya que puede suceder que el consumidor les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común.

En consecuencia, no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, ya que tal prohibición, se establece en protección de éste y del titular de un signo previamente inscrito. En este sentido, la doctrina señala que: “(...) *Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume. (...)*” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, Civitas Editores, España, p. 288**), toda vez que merece tener presente que la función del signo distintivo está dirigida a distinguir unos productos, servicios, empresas u establecimientos de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. De ahí que, se reconozca la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, éste debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto, servicio, empresa u establecimiento comercial.

Asimismo, avala este Tribunal, el criterio dado por el Órgano a quo al establecer:

*“(...) con la prueba adjunta al expediente se logra constatar que efectivamente las empresas indicadas pertenecen al mismo grupo económico, por lo que la presente objeción no puede fundamentarse respecto a dichos registros.*



(...)

*El hecho de que hayan coexistido los signos, al haberse inscrito el nombre comercial FLORIDA, con posterioridad a un registro marcario perteneciente a otro titular, no genera derecho ni faculta al solicitante a seguir solicitando signos que por su composición literaria contienen un nombre comercial o una marca ya inscrita con antelación. Esto porque se transgrede lo que nuestra ley de marcas regula claramente, al restringir el registro de signos cuando ello afecte derechos de terceros titulares de signos similares o iguales y por ende exista riesgo de asociación empresarial.*

*El hecho de que el nombre comercial “FLORIDA” haya sido aceptado, tal y como lo señala el interesado, no significa que dicha aceptación, sea un requisito sine qua non para que el Registro inscriba el signo solicitado, pues debe tenerse presente del principio de la independencia de las marcas; cada solicitud ha de ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral, regido por la legislación aplicable y los derechos de terceros válidamente oponibles al momento de la solicitud; en cuanto al tema el Tribunal Registral Administrativo establece:*

*“(...) no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y es conforme al análisis de éstas prohibiciones ya establecidas “artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripción (...)”, (Tribunal Registral Administrativo en el Voto No. 986-2011)*

*(...)”*

Así las cosas, al existir riesgo de confusión y de asociación entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el Órgano **a quo**, en su disposición de denegar la solicitud de registro



del nombre comercial presentado por la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, estableciendo como fundamento en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que queda claro que el nombre comercial, cuya inscripción se pretende, hace nugatoria la solicitud de inscripción del mismo, por carecer de distintividad, con relación al nombre comercial inscrito “**FLORIDA PRODUCTS**”, el cual como se indicó es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal encuentra que el nombre comercial solicitado “**Florida Lácteos (DISEÑO)**”, está dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, sean los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y nueve minutos y cinco segundos del veintiocho de agosto de dos mil doce, la cual debe confirmarse.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y nueve minutos y cinco segundos del veintiocho de agosto de dos mil doce, la cual se confirma, denegándose la inscripción del nombre comercial solicitado. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*





***DESCRIPTORES:***

- ***SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRES COMERCIALES.***
- ***IMPROCEDENCIA DEL NOMBRE PROPUESTO.***