



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0092-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro del nombre comercial “SERBIVAR”

**FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.,
apelantes**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 6700-04)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 672-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas, diez minutos del veintidós de junio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-012-480, en su condición de Apoderado Generalísimo de las sociedades **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y ocho minutos y cuarenta y tres segundos del once de noviembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de setiembre de dos mil cuatro, la Licenciada Ana Gabriela Peña Valle, en representación de la sociedad **SERVICIO DE BEBIDAS Y VARIEDADES MLS, S.A.**, solicitó la inscripción del nombre comercial “**SERBIVAR DISEÑO**”, para proteger y distinguir un establecimiento



de servicios en provisión de bebidas y variedades en cámaras frigoríficas en habitaciones de hoteles.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de julio de 2005, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en la representación señalada, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas, treinta y ocho minutos con cuarenta y tres segundos del once de noviembre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado, resolución que fue apelada por las opositoras mediante escrito presentado en fecha 27 de noviembre de 2008 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como tal el siguiente:

Que las opositoras se encuentran legitimadas para oponerse a la inscripción solicitada por



encontrarse dentro del sector pertinente. (Ver folios 161 al 166).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de registro del nombre comercial denominado “**SERVIBAR DISEÑO**”, por cuanto estimo, que el término solicitado es evocativo que da la idea de que los servicios que se protegen son servicios de bar, además, que es un término de fantasía que conlleva la distintividad necesaria para su registro como signo distintivo por lo que no se afectan los derechos de los demás empresarios.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios que el nombre solicitado fue mal apreciado por el Registro, pues es un término genérico necesario que utilizan usualmente los comerciantes de bebidas para referirse al tipo de refrigerador a sus clientes y rellenarlos, que no es un término evocativo pues describe directamente un refrigerador en lugar de sugerir acerca de alguna propiedad de la actividad o servicio, ni de fantasía por tener significado claro y preciso en el idioma: refrigerador pequeño de las habitaciones de un hotel, siendo que no tiene distintividad para emplearlo como el nombre de un establecimiento que se dedica a proveer bebidas en máquinas del mismo nombre, estiman, además, que el nombre de la máquina que constituye el tráfico del establecimiento, no puede usarse como distintivo para vender esas mismas máquinas cargadas de bebidas y que no les queda duda que la intención es proteger en exclusiva un pequeño refrigerador para hoteles, que pertenece a todos los industriales y comerciantes de la industria hotelera y de alimentos y bebidas.



CUARTO. SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL Y LA DISTINTIVIDAD. En relación a lo anterior, merece destacar que en cuanto al “*nombre comercial*”, el artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 del 06 de enero del 2000, lo define como el: “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”.

Los artículos 64 y siguientes de la Ley citada regulan lo relativo a la figura del nombre comercial. El numeral 65 en relación a la inadmisibilidad de los nombres comerciales dispone: “*Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.*”

En este contexto, se puede colegir que la distintividad es un requisito básico que debe cumplir todo nombre comercial a fin de ser consecuente con su propia naturaleza como es la de ser un signo distintivo, y en tal sentido, la de individualizar a un determinado empresario dentro del mercado, debiendo tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

QUINTO. En el presente caso, vemos que el nombre comercial, analizado en su conjunto está compuesto por elementos denominativos y gráficos, el cual se describe así: en la parte superior el diseño de una cámara frigorífica una línea divisoria y el término SERBIVAR escrito en letras mayúsculas.



Al respecto, considera este Tribunal, que sin segmentar el pretendido nombre, el elemento denominativo resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor al requerir los servicios que se brindará en el establecimiento, advirtiéndose que el vocablo serbivar es una marca evocativa, que no existe en castellano, que pese a la inversión de las letras v y b, el término deriva, tal y como lo señala el recurrente, de las raíces de las palabras servicio y bar que no describen los servicios a proteger, sino que sugiere servicios de bar, tampoco, dicho término se puede identificar como la palabra “minibar” que sí existe en español. Es claro, que desde el punto de vista de derechos de terceros, no existe otro nombre comercial similar al solicitado, y desde el punto de vista intrínseco el signo solicitado deja claramente establecido que el giro comercial del local será el servicio a distintos hoteles de provisión de bebidas y variedades, mediante cámaras frigoríficas ubicadas en distintos lugares de diversos hoteles.

Además, puede observarse, en relación al diseño o parte gráfica que conforma el nombre comercial, la cual la constituye el diseño de un frigorífico, que el mismo es original y el consumidor puede que lo considere como una referencia empresarial, siendo que tal gráfico unido al elemento denominativo dotan al signo pretendido de un grado de distintividad suficiente como para diferenciar el servicio de provisión de bebidas y variedades en cámaras frigoríficas respecto de otros locales en los cuales se ofrezca el mismo servicio

Conforme lo anterior, aprecia este Tribunal, que el nombre comercial solicitado en relación con los servicios que se pretende distinguir posee carácter distintivo y la capacidad de diferenciar dichos servicios en el mercado, en relación con los servicios de la misma clase ofrecidos por los competidores.

Por consiguiente, las argumentaciones del recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el nombre comercial



propuesto en su conjunto cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, procede declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de las sociedades su calidad de apoderada especial de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y ocho minutos cuarenta y tres segundos del once de noviembre de dos mil ocho, la cual se confirma.

SETIMO. 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de las sociedades su calidad de apoderada especial de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y ocho minutos cuarenta y tres segundos del once de noviembre de dos mil ocho, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NOMBRES COMERCIALES

TE: PROTECCION DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORIAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR:00.42.22