



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0935-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del nombre comercial “Joogo! (DISEÑO)”**

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

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 11901-2010)**

**Marcas y otros Signos**

## ***VOTO N° 759-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las a las quince horas con diez minutos del veintiocho de agosto de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del 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 nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, ambas constituidas y existentes conforme a las leyes de Costa Rica, domiciliadas en Lorente de Flores, Heredia, y Río Segundo de Alajuela, cédula de persona jurídica tres-ciento uno-cero cero cero setecientos ochenta y cuatro y tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, doce minutos, veinticinco segundos del veintiocho de setiembre de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintitrés de diciembre de dos mil diez, la señorita Carolina Coto Segnini, mayor, soltera, estudiante, vecina de San José, San Pedro de Montes de Oca, Lourdes, titular de la cédula de identidad número uno-mil trescientos cincuenta y tres-cero seiscientos cincuenta y seis, solicitó



la inscripción del nombre comercial “ **Joogo ! (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a servicios para proveer alimentos y bebidas.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las trece horas, doce minutos, veinticinco segundos del veintiocho de setiembre de dos mil once resolvió “(...) *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, y **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.**, contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “Joogo ! (DISEÑO)”, presentado por **CAROLINA COTO SEGNINI**, el cual se acoge. (...)”*

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha once de octubre de dos mil once, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, interpuso recurso de apelación, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las nueve horas, catorce minutos, treinta y nueve segundos del catorce de octubre de dos mil once, 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 han observado 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 Ureña Boza, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra

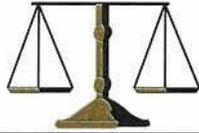


hechos con tal carácter que resulten de influencia en el dictado de la presente resolución.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por la representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.**, y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la solicitud de inscripción del nombre comercial **“Joogo! (DISEÑO)”**, presentado por la señorita **Carolina Coto Signini**, el cual acoge, por considerar, que el signo solicitado corresponde a un término de fantasía pues no tiene significado alguno en el idioma español o inglés, la pronunciación del mismo no es idéntica a jugo, fonéticamente no suena como jugo, no se trata de un signo genérico o descriptivo, el público consumidor puede perfectamente leerlo y pronunciarlo, por lo que es capaz de diferenciarse de cualquier otro nombre comercial, ya que cuenta con el requisito de distintividad, además, no existe signo previo registrado que se vaya a confundir con el solicitado.

Por su parte, la representación de las sociedades apelantes, alegó en su escrito de expresión de agravios, que el consumidor promedio no dudaría que **JOOGO!** es una bebida como el “jugo”. El consumidor lo entendería nítidamente como JUGO. Es fonéticamente inadmisibles por tener el mismo significado de una bebida, hay antecedentes en contra del registro de esos signos en varios votos del Tribunal. No lleva razón el Registro al acoger el signo propuesto, porque definitivamente no es un término de fantasía ya que tiene un significado preciso, claro y transparente, que por su sonoridad se identifica bien con jugo. Auditivamente se puede escuchar, adivinar y vislumbrar que el nombre comercial solicitado está relacionado con el comercio de una bebida. **JOOGO!** tiene para los consumidores y competidores el mismo significado que el servicio de bebidas que se pretende distinguir con el nombre solicitado (TRA voto 1116-2009 de JUZZ). El fonema JOOGO como expresión genérica que es, mundialmente conocido como el nombre usual del jugo, no puede constituir marca porque es la antítesis de la misma, y no tiene



distintividad. El signo podría ser engañoso, porque el consumidor podría ser inducido a error sobre la naturaleza de esas otras bebidas.

La normativa marcaría concretamente el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es muy clara al denegar la registración de un nombre comercial y por ende otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando ese signo sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o el público consumidor. En el caso que se analiza, existe la solicitud de inscripción del nombre comercial **“Joogo!”**, el cual es un signo mixto, formado por una palabra y un diseño, el mismo es de fantasía y no cuenta con significado alguno en el idioma español o inglés. De lo anterior observamos, que el signo solicitado **“Joogo!”**, desde el punto de vista *gráfico o visual*, está conformado por cinco letras, la letra **“J”** escrita en mayúscula de color anaranjado, las tres letras **“o”** están escritas en minúscula en color verde, y la letra **“g”**, está escrita en minúscula en color anaranjado, al final de la frase aludida se encuentra un signo de admiración de color anaranjado, resultando ortográficamente diferente a la palabra **“jugo”**, a la que hace referencia la sociedad apelante. En el caso del cotejo *fonético* no se puede indicar que el término **“Joogo”** se pronuncia como **“jugo”**, ya que no podemos afirmar que el consumidor cambie las letras **“oo”** por la letra **“u”**, por lo que no se podría decir, que se está en presencia de un signo genérico ni engañoso como lo señala la sociedad recurrente. *Ideológicamente o conceptualmente* ambos términos resultan diferentes.

Bajo lo anterior, tenemos que, el nombre comercial solicitado con el que se pretende identificar el establecimiento comercial dedicado a **“servicios para proveer alimentos y bebidas”**, es capaz de diferenciarse sin problema alguno de otras empresas o establecimientos que se encuentran en el mercado, ya que éste cuenta con el requisito de distintividad, lo que permite que el consumidor los diferencie sin que se confunda. De ahí, que el nombre comercial solicitado tendría una identidad propia, que lo hace diferente a otros, por lo que el consumidor medio puede distinguirlo eficazmente de sus competidores en el mercado, y en particular, de los de la compañía opositora, por lo que su eventual inscripción no quebrantaría lo establecido en la Ley



de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues cumple como se indicara supra con el requisito de distintividad requerida.

Realizada la confrontación del nombre comercial solicitado y el término “jugo”, a que alude la empresa opositora, este Tribunal concluye que entre estos no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica, ni tampoco riesgo de confusión, dado que el signo objeto de inscripción presenta una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente.

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 registrable.

**CUARTO.** De conformidad con las consideraciones expuestas, considera procedente este Tribunal 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 las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, doce minutos, veinticinco segundos del veintiocho de setiembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se acoja la solicitud de inscripción del nombre comercial **“Joogo! (DISEÑO)”**.

**QUINTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009 publicado en La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones 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 suma de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, doce minutos, veinticinco segundos del veintiocho de setiembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se acoja la solicitud de inscripción del nombre comercial “**Joogo ! (DISEÑO)**”. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

**Nombres Comerciales**

**TE. Solicitud de inscripción del nombre comercial**

**TG. Categorías de Signos Protegidos**

**TNR. 00.42.22**