



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0407-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del nombre comercial: “COSTA RICA BEER COMPANY”**

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

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 664-2015)**

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

## ***VOTO N° 948-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del diecisiete de noviembre de dos mil quince.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 9-012-480, en su condición de apoderado especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veinte minutos con veintiséis segundos del veintiuno de abril de dos mil quince.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de enero 2015, por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, apoderado especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, solicitó el registro del nombre comercial “**COSTA RICA BEER COMPANY**”, para proteger: “***Un establecimiento comercial que se dedicara a la comercialización de todo tipo de cervezas.***”



**SEGUNDO.** Mediante resolución de las trece horas, veinte minutos con veintiséis segundos del veintiuno de abril de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “... **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada “COSTA RICA BEER COMPANY”. ...**”

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, apoderado especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, interpuso para el día 29 de abril de 2015, recurso de apelación en contra de la resolución final antes referida.

**CUARTO:** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, cincuenta y ocho minutos con siete segundos del cuatro de mayo de dos mil quince, resolvió; “... **Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de Alzada, ...**”

**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 nulidad o 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

**Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por tratarse de un asunto de puro derecho se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud del nombre comercial solicitado “**COSTA RICA**”



**BEER COMPANY”** presentado por la sociedad **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, al determinar que el signo marcario propuesto carece de la actitud distintiva necesaria para obtener protección registral. Por lo que, con ello se transgreden los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, dentro de sus agravios manifestó que, difiere del criterio emitido por el Registro de la Propiedad Industrial al considerar que carece de distintividad para ser registrado, siendo que los términos que la componen son de uso común con respecto al giro comercial que pretende proteger. Como rechazar la solicitud y no considerar el Registro que la marca petitionada es una extensión de las marcas inscritas por Cervecería Costa Rica y Cervecería Costa Rica Boutique, a nombre de Florida Ice and Farm Company S.A., empresa del mismo grupo económico de su representada, según certificación adjunta. Agrega, que su mandante estaría de acuerdo si el rechazo fuera para un tercero, pero que en este caso lo está solicitando Productora la Florida S.A., empresa que pertenece a Florida Ice and Farm Company S.A., titular de los registros para Cervecería Costa Rica, no habiendo razón para rechazar.

Que “Costa Rica Beer Company”, traducido al español significa Costa Rica Compañía de Cervezas” mismo significado y concepto que su nombre comercial “Cervecería Costa Rica”, por lo que con ello su representada logra con la denominación propuesta identidad y distintividad frente a los consumidores y sus rivales competidores. Se echa de menos que el Registro no se haya pronunciado en la resolución impugnada que su mandante **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, es titular del nombre comercial número 224935, inscrito el 7 de febrero de 2013. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución impugnada y se continúe con el trámite de la presente solicitud.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** Siendo que nos encontramos ante una solicitud de nombre comercial, se debe tener presente lo que al efecto dispone La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2º define al nombre comercial como:



*“Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.”*

Lo anterior, ligado a lo que dispone el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el cual indica:

*“... **Nombres comerciales inadmisibles.** 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.” (Negrita no es del original)*

Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario, en este caso un nombre comercial, no puede ser objeto de registración, si no goza de la condición de distintividad suficiente, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto del giro comercial, menos distintivo será. Por consiguiente, corresponde al operador jurídico entrar a realizar el análisis de la solicitud y determinar si esta cumple a cabalidad con las disposiciones legales y reglamentarias establecidas para dicho fin, y determinar si posee las condiciones requeridas para su protección, entre ellas, su carácter distintivo respecto del producto o servicio a proteger y en función de su aplicación a éstos.

Para el caso bajo examen, se determinó que el nombre comercial propuesto **“COSTA RICA BEER COMPANY”**, que pretende la protección de: *“Un establecimiento comercial que se dedica a la comercialización de todo tipo de cervezas”*, carece de aptitud distintividad con



respecto al giro que desea comercializar, por cuanto el término empleado “**BEER COMPANY**” el cual se encuentra en idioma inglés, y traducido al español significa “**COMPAÑÍA DE CERVEZA**” expresiones que son de concepción genérica respecto del giro, situación por la cual no podrían ser consideradas estas dicciones elementos que le proporcionen el carácter distintivo a la propuesta.

Al respecto, es procedente recordar que las palabras genéricas o de uso común solo pueden ser utilizadas como complementos en las propuestas, pero el análisis del signo se realizará sobre aquellos elementos adicionales que le proporcionen la aptitud distintiva necesaria.

Por otra parte, el uso de “**COSTA RICA**” corresponde a una acepción que, en el conjunto del signo, tan solo indica una característica del local comercial que se pretende identificar, la cual es el estar ubicado en nuestro territorio nacional, y en dicho sentido no proporciona aptitud distintiva al signo propuesto. De tal manera que la conformación global del nombre comercial solicitado, no cuenta con la aptitud requerida para su protección, siendo procedente su denegatoria.

**CUARTO. SOBRE LOS AGRAVIOS.** Señala la parte recurrente, que el Registro no se debió rechazar la marca peticionada, siendo que esta es una extensión de las marcas inscritas por Cervecería Costa Rica y Cervecería Costa Rica Boutique, a nombre de Florida Ice and Farm Company S.A., empresa del mismo grupo económico de mi representada. Por lo que estaría de acuerdo si el rechazo fuera para un tercero, pero que en este caso lo está solicitando Productora la Florida S.A, empresa que pertenece a Florida Ice and Farm Company S.A., titular de los registros “Cervecería Costa Rica” y “Cervecería Costa Rica Boutique”, no habiendo razón para rechazar. Ahora bien, respecto de los signos de similar naturaleza inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial es de mérito indicar que en materia de marcas debe aplicarse el principio de independencia en su calificación, no siendo relevante o vinculante la existencia de otros signos inscritos con semejanzas a la solicitada, pues cada signo debe ser valorado y/o cotejado



conforme a su naturaleza y las normas vigentes, sin sujeción automática respecto de casos resueltos con anterioridad.

Asimismo, indica que se echa de menos en la resolución impugnada que el Registro, se haya pronunciado respecto de que su mandante **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, es titular del nombre comercial **CE ERRE BREWING COMPANY**, número 224935, inscrito el 7 de febrero de 2013. Cabe destacar, por este Órgano de alzada, que no encuentra razón alguna por la cual el Registro de la Propiedad Industrial, debiera haber emitido criterio con respecto al citado registro, ya que ello no es vinculante para la calificación registral dada a la presente solicitud según se explicó. Razón por la cual sus agravios en este sentido se rechazan por improcedentes.

Por las consideraciones dadas lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, apoderado especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veinte minutos con veintiséis segundos del veintiuno de abril de dos mil quince, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, apoderado especial de la



empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veinte minutos con veintiséis segundos del veintiuno de abril de dos mil quince, la cual en este acto se confirma, y se proceda con el rechazo de la solicitud del nombre comercial “**COSTA RICA BEER COMPANY**”. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.**

---