
RESOLUCION DE SUSPENSIÓN

EXPEDIENTE 2022-0081-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE COMERCIO: “FLORENCE MARINE X”

FLORENCE MARINE X, LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-1091

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0142-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y seis minutos del ocho de abril de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación planteado por los abogados Alejandro Rodríguez Castro, cédula de identidad 1-0787-0896, y Mónica Román Jacobo, cédula de identidad 1-0891-0627, ambos vecinos de San José, Sabana Norte, en su condición de apoderados especiales de la empresa **FLORENCE MARINE X, LLC**, con domicilio 210 calle 62, Newport Beach, California, 92663, Estados Unidos de América, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:38:07 horas del 18 de agosto de 2021.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado el 5

de febrero de 2021, los abogados Alejandro Rodríguez Castro y Mónica Román Jacobo, ambos en su condición de apoderados especiales de la empresa **FLORENCE MARINE X, LLC** presentan la solicitud de inscripción del signo **FLORENCE MARINE X**, como marca de comercio para proteger en **clase 25** de la nomenclatura internacional: “pantalónetas de surf, bañadores de surf, camisetas, camisas, pantalones, pantalones cortos, sudaderas, pantalones deportivos, sudaderas con capucha, chaquetas, suéteres, trajes de neopreno, camisetas de protección [rashguards], jerseys [Prendas de vestir], sombreros, gorras, viseras, gorros, trajes de baño, shorts de baño, ropa de playa, guantes, cinturones, vestimenta, abrigos, guantes, prendas de punto, ropa de exteriores, sobretodos, gabanes, parkas, bufandas, pichis, pullovers (suéteres), pantis, pantalones, chalecos, prendas de vestir impermeables y prendas de comprensión”.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 14:38:07 horas del 18 de agosto de 2021, deniega la marca solicitada de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, porque del cotejo gráfico determina que el signo pedido es similar a la marca inscrita **FLORENCE FASHION**, ya que ambas marcas inician con la palabra **FLORENCE**. Fonéticamente, los signos en cuestión poseen semejanza porque comparten la palabra **FLORENCE**. Del cotejo ideológico, ambos signos hacen alusión al vocablo **FLORENCE** que es el nombre de una ciudad de Italia o se usa como nombre de pila. Asimismo, el signo solicitado busca proteger los mismos productos de la marca inscrita, como camisetas, camisas, chaquetas, sudaderas, pantalones largos y cortos, en fin, vestimenta, aún y cuando alguna sea para practicar un deporte como el surf. Al coexistir ambas marcas en un mismo mercado existe el riesgo que el consumidor haga una asociación

empresarial entre los signos, ya que estas podrían coincidir en canales de distribución, puntos de venta y consumidor meta.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el 25 de agosto de 2021, el abogado Alejandro Rodríguez Castro, en representación de la empresa solicitante **FLORENCE MARINE X, LLC**, apeló, y otorgada la audiencia de ley, expone como agravios los siguientes:

1.- Argumenta, que si bien es cierto existe semejanza entre los signos, esta radica únicamente en cuanto al signo **“FLORENCE”** el cual se encuentra contenido en la denominación de ambos signos, sin embargo la palabra FLORENCE en relación con la marca **“FLORENCE FASHION”**, se relaciona con el nombre de una ciudad Italiana, siendo que este término genérico no brinda distintividad alguna sobre el giro comercial; caso contrario en su solicitud, la palabra **FLORENCE** en relación con la marca **“FLORENCE MARICE X”** no hace alusión a un lugar, pues más bien se refiere al apellido del conocido y famoso surfista dos veces campeón mundial y surfista olímpico JOHN JOHN FLORENCE PROTEGIENDO ASÍ LO RELACIONADO A SU GIRO COMERCIAL.

2.- Indica que no habrá confusión entre los consumidores ya que la marca **“FLORENCE MARINE X”** se solicita para dar protección a prendas dirigidas a la práctica de deportes extremos y acuáticos por lo que esto lleva al consumidor a identificar inmediatamente al mencionado y reconocido surfista internacional John John Florence, la marca se constituye de siete letras que hacen una gran diferencia con la marca registrada Florence Fashion, la cual únicamente protege prendas casuales sin ninguna distinción o uso en el mercado de modo nacional como internacional.

3.- Señala que la marca FLORENCE MARINE X de su representada, son marcas que han sido registradas en España y en la Unión Europea, así también se ha solicitado su registro en Estados Unidos.

Solicita se declare con lugar el recurso de apelación planteado, y supletoriamente requiere se suspenda el trámite de la solicitud de inscripción de la marca **FLORENCE MARINE X**, por haber presentado ante el Registro de origen la cancelación de esa marca por falta de uso.

SEGUNDO. En virtud de la suspensión requerida por el abogado Alejandro Rodríguez Castro, en representación de la empresa solicitante y apelante, **FLORENCE MARINE X, LLC**, y habiéndose presentado acción de cancelación por falta de uso contra la marca de fábrica y comercio **FLORENCE FASHION**, registro 221326, clase 25 de la nomenclatura internacional (folios 23 del legajo digital de apelación), por lo cual fue objetada la presente solicitud, al no estar decidida la acción indicada, tal y como consta de los movimientos aplicados en la certificación de la marca, lo cual se visualiza en el aparte denominado “**LISTA DE EVENTOS**”, en donde se determina la acción de cancelación por falta de uso contra la marca citada, presentada el 28 de setiembre de 2021 “**(Anotación 2/145837) Status: Con traslado al titular desde el 03/03/2022**”, de ahí, que corresponde a este Tribunal ordenar la suspensión del conocimiento de este asunto hasta que sea resuelta la relacionada solicitud de forma definitiva. Una vez cumplido lo anterior, se continuarán los procedimientos correspondientes hasta el dictado de la resolución final.

POR TANTO

Se suspende el conocimiento del recurso de apelación planteado por el abogado Alejandro Rodríguez Castro, en su condición de apoderado especial de la empresa **FLORENCE MARINE X, LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:38:07 horas del 18 de agosto de 2021, hasta que sea resuelta la acción de cancelación por falta de uso que interpuso contra la marca de fábrica y comercio: **FLORENCE FASHION**, registro 221326, clase 25 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **ZIAD, SOCIEDAD ANÓNIMA**, lo que deberá ser comunicado a este Tribunal por la Autoridad Registral o el interesado. Una vez cumplido lo anterior, se continuarán los procedimientos de este asunto hasta el dictado de su resolución final. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, manténgase el expediente en los archivos de este órgano. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.42.55