

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0969-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “Florida Lácteos (Diseño)”

PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 5629-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 456-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cincuenta 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 diez horas con cuarenta y dos minutos y veintidós 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 de la marca de fábrica y comercio “**Florida Lácteos (Diseño)**”, para proteger y distinguir, en la clase 30 de la nomenclatura internacional: “*helados a base de leche, bebidas hechas a base de leche*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 15:27:53 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 10:42:22 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 de la marca de fábrica y comercio “**Florida Lácteos (Diseño)**”, en la clase 30 internacional, conforme la prohibición dada por el artículo **8 inciso d)** 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 ésta y el nombre comercial inscrito “**FLORIDA PRODUCTS**”, toda vez que la marca solicitada corresponde a una marca inadmisibile 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 de la marca 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 la marca 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. Del presente expediente se colige con meridiana claridad, que en el caso bajo examen los signos contrapuestos son prácticamente idénticos en su parte denominativa preponderante, sea el término “**FLORIDA**” en ambos, ya que el signo propuesto como “**Florida Lácteos (Diseño)**”, y el signo inscrito como “**FLORIDA PRODUCTS**”, tienen ese elemento en común. Se nota además que los términos “**Lácteos**” y “**PRODUCTS**”, resultan insuficientes para generar una distinción entre éstos, por lo que el elemento central en ambos signos distintivos es “**FLORIDA**”, y los elementos “**Lácteos**” y “**PRODUCTS**” al ser conceptos genéricos y de uso común en el comercio, no tienen peso de distintividad para el cotejo. De esta manera se hace el cotejo entre “**Florida**” y “**FLORIDA**”, nótese que el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos propone un cotejo dando más relevancia a las similitudes que a las diferencias. Se concluye así que dichos términos son gráfica, fonética e ideológicamente equivalentes y fácilmente confundibles. De esta forma se detecta un riesgo de confusión para el consumidor que puede asociar la marca de fábrica y comercio solicitada “**Florida Lácteos (DISEÑO)**” con el nombre comercial inscrito “**FLORIDA PRODUCTS**”.

Si bien es cierto hay diferencias gráficas entre ambos signos, el elemento denominativo antes analizado es el que predomina, por lo que las diferencias gráficas no son suficientes para hacer



la distinción. Conforme lo ha expresado además este Tribunal en reiterada jurisprudencia, para este tipo de casos, la parte denominativa priva sobre la figurativa, se le da más peso a la primera, de parte del público consumidor y así lo ha considerado este Órgano de alzada, por lo que el cotejo marcario se centra en los elementos dichos, pues en tal caso los signos de marras presentan una similitud en los campos gráfico, fonético e ideológico, en su parte preponderante antes indicada. El análisis de la eventual coexistencia de tales signos distintivos, sea de la clase 30 para la cual fue rechazada la presente solicitud con el nombre comercial inscrito, debe hacerse partiendo de los alcances en el caso concreto, del **Principio de Especialidad Marcaria**, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en el artículo **8 inciso d)** ibídem, en este caso como motivo para el rechazo de la inscripción de un signo distintivo, y en el numeral **24** incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J del 20 de febrero de 2002, como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de inscripción de una marca, coincidiendo en el presente caso, este Tribunal, con lo resuelto por el Órgano a quo para el rechazo de la solicitud que nos ocupa en la clase 30 internacional, fundamentado en una identidad de signos, así como por tratarse de productos relacionados con el giro o la actividad mercantil del nombre comercial inscrito, propiedad de la empresa **Florida Products, S.A.**, dando como fundamento legal la prohibición establecida por el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, antes citado.

Así las cosas, si tal como se mencionó en el único hecho probado, el nombre comercial **“FLORIDA PRODUCTS”** fue inscrito para identificar un establecimiento comercial cuyo giro comercial se encuentra directamente relacionado con los productos que protegería y distinguiría el signo solicitado en la clase 30 internacional, por ser estos alimenticios, resultaría imprudente autorizar la coexistencia registral de los signos contrapuestos, ya que la concurrencia de todos los factores recién destacados puede traer como consecuencia que ocurra, en perjuicio de la empresa titular del nombre comercial registrado: “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor*

comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, aplicable en este caso para los nombres comerciales, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre el establecimiento comercial de la empresa titular y los productos de la marca solicitada, que no puede ser permitida por este Órgano de Alzada; razones todas las anteriormente expuestas, por las que resultan a todas luces totalmente improcedentes los argumentos planteados por el aquí recurrente en sus agravios. Esto aunado a que el artículo 24 del Reglamento a nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ordena la preponderancia a las similitudes según sus incisos b), c) y e).

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) (...)”

Al concluirse que con la marca que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular del nombre comercial inscrito, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos sobre el origen empresarial, quebrantando con ello lo estipulado en el artículo **8 inciso d)** de la Ley de Marcas de repetida cita, es criterio de este Tribunal, que lo procedente es 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.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y dos minutos y veintidós segundos del veintiocho de agosto de dos mil doce, la cual, en este acto se confirma.

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, 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 expuestas, 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.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y dos minutos y veintidós segundos del veintiocho de agosto de dos mil doce, la cual, en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca solicitada. 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 Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55

DERECHO EXCLUSIVO DEL NOMBRE COMERCIAL

UP: DERECHO DE EXCLUSIÓN DE TERCEROS

**TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE UN NOMBRE
COMERCIAL**

TNR: 00.42.40