

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0818-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “VIDA LA FLORIDA”

PRODUCTORA LA FLORIDA S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2012-4026)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 335 -2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del doce de abril del dos mil trece

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 09-012-480, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma 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, cuarenta y cuatro minutos con cincuenta y siete segundos del diecinueve de julio de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que en fecha 02 de Mayo del 2012, el Licenciado **Luis Manuel Castro Ventura**, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-817-470, en su condición de apoderado especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A** presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**VIDA LA FLORIDA**”, en **clase 29** internacional, para proteger y distinguir: “*Leche y productos lácteos y sus derivados; natilla,*



queso crema, bebidas saborizadas a base de leche, rompopo, mantequilla, yogurt, leche agria, quesos de todo tipo, crema dulce, crema batida, suero de leche.”

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las diez horas, cuarenta y cuatro minutos con cincuenta y siete segundos del diecinueve de julio de dos mil doce, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada, por contravenir el artículo 8 d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

III. Que inconforme con la citada resolución, la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, para el día 26 de Julio de 2012, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

IV. Que mediante la resolución de las catorce horas, ocho minutos con once segundos del treinta y uno de julio de dos mil doce, se resuelve: ***“I) Se revoca parcialmente la resolución recurrida, únicamente respecto a la inadmisibilidad del signo por el nombre comercial FLORIDA DISTRIBUIDORA (diseño) registro 148827, propiedad de Distribuidora la Florida S.A., respecto a todo lo demás se mantiene incólume y se Declara sin lugar el Recurso de Revocatoria confirmándose la resolución en sus extremos.”***. Posteriormente, en resolución de la misma hora y fecha se admitió el recurso de apelación y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

V. 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal tiene como hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:

1.- Marca de fábrica y comercio: **“VIDA”**, bajo el registro número **74799**, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la compañía **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, inscrita desde el 27 de febrero de 1991, para proteger y distinguir: “Alimentos en forma licuable para ser ingeridos como bebidas, bien sea a base de productos naturales o sintéticos y cualesquiera mezcla o combinaciones de los mismos. (Ver folios 43 y 44)

2.- Nombre comercial: **“FLORIDA PRODUCTS”**, bajo el registro número **38999**, en **clase 49** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la compañía **FLORIDA PRODUCTS S.A**, inscrita desde el 7 de Mayo de 1969, para proteger en clase 49 un establecimiento comercial dedicado al comercio de refrescos y alimentos. (Ver folios 45 y 46).

3.- Nombre comercial: **“FLORIDA”**, bajo el registro número **111010**, en **clase 49** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la compañía **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A**, inscrita desde el 18 de diciembre de 1998, para proteger en clase 49 internacional, un establecimiento comercial dedicado a producir, envasar, empacar, distribuir y vender cerveza. Ubicado en Echeverría, Distrito Segundo de Belén, Cantón Sétimo de la Provincia de Heredia. (Ver folios 47 y 48).

4.- Nombre comercial: **“FLORIDA DISTRIBUIDORA (Diseño)”**, bajo el registro número **148827**, en **clase 49** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la compañía **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A**, inscrita desde el 03 de agosto de 2004, para proteger en clase 49 un establecimiento comercial dedicado a producir, envasar, empacar, comercializar, distribuir y vender bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras no alcohólicas, bebidas y zumo de frutas, siropes, cerveza, bebidas de malta y otras preparaciones



para hacer bebidas. Ubicado en Echeverría, Distrito Segundo de Belén, Cantón Sétimo de la Provincia de Heredia. (Ver folios 49 y 50).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro de la marca de fábrica y comercio “**VIDA LA FLORIDA**”, dado que corresponde a una marca inadmisible por derechos de terceros, tal y como se desprende de su análisis y cotejo con los nombres comerciales registrados, en virtud de que los mismos protegen los mismos productos o giros comerciales directamente relacionados, y por comprobarse que existe similitud, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor, de tal forma que al coexistir los signos en el comercio se estaría afectando el derecho de elección del consumidor, al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos, por lo que observa que la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.** argumentó en su manifiesto de apelación, indicó que el registro ha hecho un análisis rápido del distintivo de su representada, sin que tomara en cuenta elementos característicos del mismo que le proporcionan la distintividad requerida para ser objeto de protección registral. Asimismo, no se tomó en cuenta las diferencias entre los productos protegidos por las marcas en cuestión y el segmento del mercado de cada uno. Continúa diciendo que el distintivo base de este rechazo data del año 1969, y su representada tiene inscrito un nombre comercial desde 1998, es decir, 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. Aunado a lo anterior expresa que el Registro olvido aplicar el Principio de Especialidad, y que la marca de su representada y el nombre comercial base de este rechazo tienen suficientes diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que permiten su pacífica coexistencia registral y se apoya en jurisprudencia de la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, de la Sala Tercera Española, y de este Tribunal.

Por otra parte, indica que la marca propuesta pertenece a una familia de marcas, dado que su representada y el grupo económico al cual pertenecen tienen inscrito ante el Registro de la Propiedad Intelectual una gran cantidad de marcas que incluye el término “Florida”, que de ninguna manera podría causar confusión con relación a los productos que desea proteger, por lo que queda demostrado que la marca VIDA LA FLORIDA cumple con los requisitos para obtener protección registral, por lo que solicitamos revocar la resolución apelada y ordenar la continuación de los trámites de inscripción del distintiva VIDA LA FLORIDA en clase 29.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal, estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, en la irreregistrabilidad de la marca solicitada, dado que la marca de fábrica y comercio solicitada “**VIDA LA FLORIDA**”, presenta similitud gráfica, fonética e ideológica, con el nombre comercial “**FLORIDA PRODUCTS**”, considerando este Órgano de alzada, que lleva razón el antedicho registro en que violenta el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

En este sentido, como se analiza a continuación, este Tribunal avala el cotejo realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, y por ende comparte la aplicación del artículo 8 inciso d) que refiere a Marcas inadmisibles por derechos de terceros, concordando con la negativa de inscripción dada en la resolución apelada, al haber realizado el proceso de confrontación del signo propuesto con el nombre comercial “**FLORIDA PRODUCTS**”, bajo el registro número **38999**, y que se acoge en esta resolución como un hecho debidamente demostrado, por lo que resulta también de aplicar al caso bajo estudio, el señalado inciso que dispone:



“Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: (...), d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.(...).”

Conforme lo anterior, examinadas en su conjunto el nombre comercial inscrito con la marca que se pretende inscribir, el cual es un distintivo denominativo, el registrar la marca solicitada conllevaría a la posibilidad de crear confusión gráfica, fonética e ideológica, toda vez que a simple vista el vocablo “**FLORIDA**” es el elemento sobresaliente en la marca propuesta, al punto que la coexistencia del signo solicitado en relación con el nombre comercial inscrito inducen a confusión en cuanto a su identidad y origen, siendo así, que conforme a lo antes señalado, la marca pretendida no es distinguible frente a los signos inscritos.

Para el caso que nos ocupa, estamos en presencia de la marca de fábrica y comercio “**VIDA LA FLORIDA**”, solicitada por el representante de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza para proteger y distinguir: “*Leche y productos lácteos y sus derivados; natilla, queso crema, bebidas saborizadas a base de leche, rompopo, mantequilla, yogurt, leche agria, quesos de todo tipo, crema dulce, crema batida, suero de leche.*”; mientras que el nombre comercial inscrito ampara dentro de su giro comercial, refrescos y alimentos, donde la “leche” es un alimento, por lo que no es procedente la aplicación del Principio de Especialidad. Por lo que se tiene entonces, que del significado de la denominación solicitada en conexión con los productos que pretende distinguir, resulta una posibilidad de confusión en los extremos dichos.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la apelante, el signo propuesto por cuenta de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, carece de la capacidad distintiva



por razones extrínsecas, por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 inciso d) respectivamente de la ley antes citada, dado que se encuentra inscrito el nombre comercial **“FLORIDA PRODUCTS”**, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tales falencias. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca **“VIDA LA FLORIDA”**, es que procede rechazar los alegatos formulados por el recurrente en todos sus extremos, y declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la citada empresa en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y cuatro minutos con cincuenta y siete segundos del diecinueve de julio de dos mil doce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio** apoderado generalísimo 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, cuarenta y cuatro minutos con cincuenta y siete segundos del diecinueve de julio de dos mil doce, la cual se confirma para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“VIDA FLORIDA”**, en clase **29 de la Clasificación Internacional de Niza**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa



constancia y copia de esta 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.