



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0819-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 2012-4028)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 0334 -2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las nueve horas con cuarenta 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 once horas, veinticinco minutos con veintiséis 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, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“VIDA LA FLORIDA”**, en **clase 30** internacional, para proteger y distinguir: *“Helados de todo tipo incluyendo helados a base de yogurt, bebidas hechas a base de cocoa, chocolate, café, té, bebidas de chocolate, cocoa, y café que contiene leche, sorbetes.”*



II. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las once horas, veinticinco minutos con veintiséis 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 once horas, treinta y nueve minutos con cuarenta y siete 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 de 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 PRBADADOS.** 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 inadmisibles 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, al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas. Además se socaba el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos. En este sentido, 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, 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 olvidó 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 30.

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

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 30 de la Clasificación Internacional de Niza para proteger y distinguir: “*Helados de todo tipo incluyendo helados a base de yogurt, bebidas hechas a base de cocoa, chocolate, café, té, bebidas de chocolate, cocoa, y café que contiene leche, sorbetes*”; mientras que el nombre comercial inscrito ampara dentro de su giro comercial, refrescos y alimentos, donde la “leche” que es un producto que contiene los protegidos por la marca solicitada, es un alimento.

Bajo este escenario y haciendo cotejo entre los productos se observa que no es procedente la aplicación del Principio de Especialidad, por tratarse de productos que se asocian. Por lo que se tiene entonces, que del significado de la denominación solicitada “FLORIDA” en conexión con los productos que pretende distinguir, genera una posibilidad de confusión en los extremos dichos.



Al efecto el artículo 8 inciso d) de la Ley de rito, dice:

*“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, al registrar la marca solicitada conlleva la posibilidad de crear confusión gráfica, fonética e ideológica, toda vez que a simple vista el vocablo “**FLORIDA**” es el elemento sobresaliente tanto en la marca propuesta, como en el nombre comercial inscrito, al punto que la coexistencia de ambos en el mercado generaría 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. El término “**VIDA**” no se considera suficiente para eliminar el riesgo de confusión, toda vez que el mismo remite a la Florida y esta palabra es el elemento distintivo de **FLORIDA PRODUCTS** por lo que hay riesgo de que el consumidor asocie ambas empresas y sus productos alrededor del término “**florida**”

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la apelante, el signo propuesto por cuenta de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, es irregistrable 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 once horas, veinticinco



minutos con veintiséis 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 de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veinticinco minutos con veintiséis 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 30 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 Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**





## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0819-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca (VIDA LA FLORIDA),**

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

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4028-2012)**

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

## ***VOTO N° 0048-2014***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas veinte minutos del dieciséis de enero de dos mil catorce.

Corrección de oficio del error material cometido en el Voto N° 0334-2013, dictado dentro del presente expediente.

***Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;***

### **CONSIDERANDO**

**ÚNICO.** Visto el error material que contiene el **Voto N° 0334-2013**, emitido por este Tribunal a las nueve horas con cuarenta minutos del doce de abril de dos mil trece, visible al folio setenta y dos, en el cual se consignó equivocadamente dentro del **POR TANTO**, en línea seis “**VIDA FLORIDA**”, por lo que con fundamento en los artículos 157 de la Ley General de la Administración Pública y 31 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 354556-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se procede a corregir el mismo, siendo lo correcto “**VIDA LA FLORIDA**”.



**POR TANTO**

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en la línea seis del folio setenta y dos del expediente, del Voto N° 0334-2013, para que se lea dentro de su **POR TANTO** correctamente como sigue: “**VIDA LA FLORIDA**”. En todo lo demás, se mantiene incólume dicha resolución.- **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*