



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0807-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 2012-4027)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 0336 -2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las nueve horas con cincuenta 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 catorce horas, cuarenta y siete minutos con cuarenta y nueve segundos del dieciséis 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 32** internacional, para proteger y distinguir: “*Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes, y otras preparaciones para elaborar bebidas, bebidas saborizadas y bebidas saborizadas que contienen leche, bebida a base de suero de leche, horchata.*”



II. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las catorce horas, cuarenta y siete minutos con cuarenta y nueve segundos del dieciséis 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.- 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, empaçar, 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 42 y 43)

2.- **Nombre comercial:** “**FLORIDA Capitales (Diseño)**”, bajo el registro número **149260**, en **clase 49** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la empresa **FLORIDA CAPITALES S.A**, inscrita desde el 27 de agosto de 2004, para proteger un establecimiento comercial dedicado a producir, envasar, empaçar, comercializar, distribuir y vender bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas 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 44 y 45)

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, empaçar, distribuir y vender cerveza. Ubicado en Echeverría, Distrito Segundo de Belén, Cantón Sétimo de la Provincia de Heredia. (Ver folios 46 y 47)

4.- **Nombre comercial:** “**FLORIDA ICE AND FARM CO. S.A**”, bajo el registro número **39190**, en **clase 49** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la compañía **FLORIDA ICE & FARM COMPANY S.A**, inscrita desde el 10 de julio de 1969, para proteger un establecimiento comercial dedicado al comercio de bebidas alcohólicas, no alcohólicas, hielo y otros. Ubicado en Echeverría, Distrito Segundo de Belén, Cantón Sétimo de la Provincia de Heredia. (Ver folios 48 y 49)



5.- **Nombre comercial:** “**FLORIDA BEBIDAS (DISEÑO)**”, bajo el registro número **149535**, en **clase 49** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la compañía **FLORIDA BEBIDAS S.A**, inscrita desde el 02 de septiembre de 2004, para proteger un establecimiento comercial dedicado a producir, envasar, empacar, comercializar, distribuir y vender bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, cerveza, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas. Ubicado en Echeverría, Distrito Segundo de Belén, Cantón Séptimo de la Provincia de Heredia. (Ver folios 50 y 51)

6.- **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 un establecimiento comercial dedicado al comercio de refrescos y alimentos. (Ver folios 52 y 53)

7.- **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 54 y 55)

6.- Mediante certificación expedida por el Notario Público William Fernández Sagot, se acredita que las empresas **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A** y **FLORIDA BEBIDAS S.A**, pertenecen a un mismo grupo de interés económico, documento visible a folio 14 y 29 del expediente de marras.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal carácter 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 éstos protegen los mismos productos o giros comerciales que el solicitado 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 y se estaría socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos, por lo que se 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, que su representada es una empresa nacional líder en la fabricación de cervezas y otras bebidas alcohólicas y no alcohólicas de gran aceptación y reconocimiento entre el público consumidor costarricense y extranjero. Asimismo indica que el registro deniega su solicitud haciendo un análisis rápido del distintivo de su representada, sin que tomara en cuenta elementos característicos que le proporcionan la distintividad requerida para ser objeto de protección registral. Por otra parte, 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 anterior solicita revocar la resolución apelada y ordenar la continuación de los trámites de inscripción del distintivo VIDA LA FLORIDA en clase 32.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal en principio comparte el criterio vertido por parte del Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a la irregistrabilidad de la marca solicitada, en virtud de que “**VIDA LA FLORIDA**”, presenta similitud gráfica, fonética e ideológica, con el nombre comercial “**FLORIDA PRODUCTS**”, considerando que violenta el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que refiere a marcas inadmisibles por derechos de terceros que en lo de interés establece que: *“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.(...)”*

No obstante, es preciso indicar algunos aspectos que hacen que este Tribunal difiera de lo resuelto por el Registro. En primer lugar corresponde al cotejo que se realizó entre el signo propuesto con las marcas comerciales inscritas. De ello se desprende que la marca “**FLORIDA DISTRIBUIDORA**”, está protegida bajo el registro número **148827**, tal y como lo consideró la resolución del Registro, pero a folios 14 y 29 del expediente de marras, se logra acreditar con la certificación expedida por el Notario Público William Fernández Sagot, que DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A, titular de esa marca y la solicitante, pertenecen a un mismo grupo de interés económico, por lo que la actividad comercial que se despliegue de ellas no lesionaría los intereses de la empresa DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A y por ende no aplicaría en este caso el artículo 8 de la ley de Marcas.

En segundo lugar, para el caso que nos ocupa, dicho grupo de interés económico es propietario del nombre comercial LA FLORIDA (v.f 46) para proteger un establecimiento comercial dedicado a producir, envasar, empacar, distribuir y vender cerveza y de la marca VIDA (v.f. 54), para proteger alimentos en forma licuable para ser ingeridos como bebidas.



De lo anterior se colige que la marca de fábrica y comercio “**VIDA LA FLORIDA**”, solicitada por el representante de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza para proteger y distinguir: “*Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes, y otras preparaciones para elaborar bebidas, bebidas saborizadas y bebidas saborizadas que contienen leche, bebidas a base de suero de leche, horchata.*”, va a ser utilizada dentro del mismo grupo de interés económico que ya utiliza el término “Florida” dentro de sus marcas para distinguir cervezas.

Bajo ese análisis que se sale del estrictamente formal realizado por el Registro y que avala en un principio este Tribunal, ya que se hizo el estudio de los signos desde la óptica de su cotejo, la resolución pareciera que debe ser confirmatoria. Pero si se aplica el principio de especialidad regulado en el artículo 89 de la Ley de rito y en aplicación también del artículo 18 de ese mismo cuerpo normativo que establece en lo que interesa:

“(…) Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios.(…)”

Bajo ese entendimiento, en lo que corresponde exclusivamente a cervezas, el signo solicitado no presenta riesgo de confusión con relación a los productos que comercializa la compañía **FLORIDA PRODUCTS S.A**, a través del nombre comercial **FLORIDA PRODUCTS**, ya que el consumidor puede hacer una distinción entre refrescos que son los que expende esa sociedad con las bebidas alcohólicas y concretamente “**CERVEZAS**”, que es uno de los productos que pretende proteger la solicitante. Por lo que respecto a cervezas, este Tribunal considera que no se da un riesgo de confusión entre el signo solicitado y el nombre comercial **FLORIDA PRODUCTS**, que según certificación a folio 52 es un establecimiento dedicado únicamente al comercio de refrescos y alimentos.



Además, en el caso en cuestión se dan dos elementos alrededor de cervezas que permiten evitar ese riesgo de confusión: el primero es la distinción entre refrescos y cervezas, productos en este caso débilmente relacionados. El segundo, corresponde a que entre los signos se distingue el elemento “**VIDA**” que frente a los productos que se pretende distinguir y en este caso limitado a cerveza, viene a constituir un componente diferenciador que permitiría la convivencia de ambos, por lo menos en lo que respecta a ese producto, sea cerveza.

No así respecto de los demás productos solicitados que son bebidas no alcohólicas, porque aquí sí se generaría un riesgo de confusión, por ser algunos idénticos y otros relacionados con el signo inscrito, y en este caso el término **VIDA** no es suficientemente distintivo frente al término **FLORIDA** que es común y central en estas marcas. Lo anterior con fundamento en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que da mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias, por lo que conforme a ello hay riesgo de confusión respecto al nombre comercial inscrito **FLORIDA PRODUCTS**.

Por las consideraciones dadas por parte de este Tribunal y con fundamento en los artículos 89 y 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo que corresponde es acoger parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el representante de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y siete minutos con cuarenta y nueve segundos del dieciséis de julio de dos mil doce, la que en este acto se revoca parcialmente para que el Registro de la Propiedad Industrial, continúe el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**VIDA LA FLORIDA**” en **clase 32 internacional**, pero restringida la lista de productos únicamente para proteger cerveza. En todo lo demás queda incólume dicha resolución.

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 parcialmente con 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 catorce horas, cuarenta y siete minutos con cuarenta y nueve segundos del dieciséis de julio de dos mil doce, la cual se revoca parcialmente, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**VIDA FLORIDA**”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza pero limitada a la protección de **CERVEZAS**. En todo lo demás queda incólume la resolución apelada y se confirma la denegatoria de la inscripción de la marca para *aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes, y otras preparaciones para elaborar bebidas, bebidas saborizadas y bebidas saborizadas que contienen leche, bebidas a base de suero de leche, horchata*, en aplicación del artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros signos Distintivos. 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



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0807-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. 4027-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0049-2014

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

Corrección de oficio del error material cometido en el Voto N° 0336-2013, dictado dentro del presente expediente.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

ÚNICO. Visto el error material que contiene el **Voto N° 0336-2013**, emitido por este Tribunal a las nueve horas con cincuenta minutos del doce de abril de dos mil trece, visible al folio setenta y ocho, en el cual se consignó equivocadamente dentro del **POR TANTO**, en línea siete “**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 siete del folio setenta y ocho del expediente, del Voto N° 0336-2013, 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