



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0831-TRA-PI

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

PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2012-4045)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 0385 -2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las ocho horas con cincuenta minutos del dieciocho de abril del dos mil trece

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, vecina de San José, cédula de identidad nueve-cero doce- cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- trescientos seis mil novecientos uno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cuarenta y un minutos del diecisiete de julio de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que en fecha 3 de Mayo del 2012, el Licenciado **Luis Manuel Castro Ventura**, mayor, casado, cédula de identidad número uno- ochocientos diecisiete- cuatrocientos setenta, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “LATTE! LA FLORIDA”, para



proteger y distinguir: “Leche y productos lácteos y sus derivados; natilla, queso crema, bebidas saborizadas a base de leche, rompopo, mantequilla, margarina, yogurt, leche agría, quesos de todo tipo, crema dulce, crema batida, suero de leche”, en clase 29 de la Nomenclatura Internacional.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las trece horas con cuarenta y un minutos del diecisiete 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.**, el 26 de Julio de 2012, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

IV. Que mediante la resolución de las trece horas con veinticinco minutos y cuarenta y siete segundos del treinta y uno de julio de dos mil doce, se desestima el Recurso de Revocatoria, en que 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, 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, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el 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 y distinguir: En clase 49 un establecimiento comercial dedicado al comercio de refrescos y alimentos. (Ver folios 40 y 41).

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 “**LATTE! LA FLORIDA**”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por razones extrínsecas, por derechos de terceros respecto del nombre comercial “**FLORIDA PRODUCTS**”, por cuanto protegen los mismos productos o sus giros comerciales se encuentran 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 notoria que permita identificarlas e individualizarlas, 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, que el criterio para rechazar la solicitud es incorrecto por cuanto la solicitante y Distribuidora la Florida S.A., efectivamente pertenecen a un mismo grupo económico, e indica que con el fin de demostrar lo anterior, adjunta copia de la certificación notarial. Por otra parte respecto a la objeción sobre el término **LATTE**, menciona que la solicitud debe considerarse en su conjunto y siendo el elemento predominante **LA FLORIDA** resulta perfectamente registrable.



Posteriormente en el escrito de exposición de agravios, agrega que el registro ha hecho un análisis superficial del distintivo que su representada desea inscrita, sin tomar en cuenta los elementos característicos del mismo, que si impregnan la distintividad requerida para ser objeto de protección registral. Asimismo, este Registro no analizó ni tomó en cuenta las diferencias.

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.

Se refiere además a 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”, y que estamos ante una marca de fantasía que para nada es un distintivo engañoso, dado que relacionada a los productos que desea proteger no es engañoso, y que se está ante un caso donde se está ante una manera novedosa e ingeniosa de llamar a los productos que se desean proteger, por lo que la marca “**LATTE! LA FLORIDA**” es un distintivo que cumple a cabalidad los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral al no estar dentro de las prohibiciones de la legislación marcaria que impiden su registración.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una vez revisada la resolución emitida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, y analizados los agravios expresados por la sociedad apelante, coincide este Órgano Colegiado en la irregistrabilidad de la marca solicitada, por razones extrínsecas, dado que la marca de fábrica y comercio solicitada “**LATTE! LA FLORIDA**”, presenta similitud gráfica, fonética e ideológica, con el nombre comercial



“**FLORIDA PRODUCTS**”, considerando este Tribunal que lleva razón el antedicho registro en que violenta el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Este Órgano Colegiado 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, 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 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.

En el caso de referencia estamos en presencia de la marca de fábrica y comercio “**LATTE! LA FLORIDA**”, solicitada por la representación 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, margarina, yogurt, leche agría, 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, además de ser 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 “**LATTE! 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.

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**, en representación de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y un minutos del diecisiete de



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

julio de dos mil doce, la cual se confirma para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**LATTE! LA 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

Roberto Arguedas Pérez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.