



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0808-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 2012-4029)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 0386 -2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las ocho horas con cincuenta y cinco 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 once horas con cuarenta y ocho segundos del diecisiete de julio de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que en fecha 2 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: “*Helados de todos los tipos incluyendo helados a base de yogurt, bebidas hechas a base de cocoa, chocolate, café, te, bebidas de chocolate, cocoa, y café que contienen leche, sorbetes*”, en clase 30 de la Nomenclatura Internacional.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las once horas con cuarenta y ocho segundos del diecisiete de julio de dos mil doce, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada, por contravenir el artículo 7 inciso j) y 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 catorce horas con cincuenta y ocho minutos y tres 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



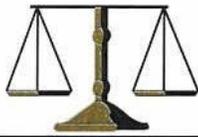
probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal tiene como hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

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 46 y 47).

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 intrínsecas, ya que el signo es engañoso de acuerdo a la naturaleza de los productos a proteger, y además 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 los artículos 7 inciso j) y su párrafo final, y 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 entre los productos protegidos por las marcas en cuestión y el segmento de mercado de cada uno, estando ante un distintivo marcario novedoso, original y distintivo, el cual puede ser objeto de protección registral.

Continua 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 intrínsecas dado que la marca de fábrica y comercio solicitada **“LATTE! LA FLORIDA”**, contiene el término LATTE que traducido del idioma italiano al español significa “leche”, con lo cual como bien lo indicó *el a quo*, hace referencia a un producto específico o productos que poseen leche, cualidad que no precisamente tienen todos los productos que pretende proteger y distinguir, lo cual le concede un atributo que hace del signo una marca engañosa, contraviniendo el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Asimismo considera este Tribunal que también lleva razón el antedicho registro en que debe rechazarse además por razones extrínsecas, siéndole aplicable el artículo 8 inciso d) por cuanto existe similitud gráfica, fonética e ideológica, con el nombre comercial **“FLORIDA PRODUCTS”**.

Inicialmente debemos decir que la prohibición al registro de signos que puedan resultar engañosos para el consumidor está contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el que dispone que:

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.”

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 30 de la Clasificación Internacional de Niza para proteger y distinguir : Helados de todos los tipos incluyendo helados a base de yogurt, bebidas hechas a base de cocoa, chocolate, café, té, bebidas de chocolate, cocoa, y café que contienen lecha, y sorbetes; por lo que cabe señalar que la marca pretendida efectivamente resulta *engañosa*, ello, como consecuencia de la clara evocación enunciada líneas atrás, aspecto, que hace que el consumidor pueda imaginar e



idear en su mente que los productos a proteger contienen leche, situación que evidente no se da con parte de los productos que se pretenden distinguir.

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. (...)”

*El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así, en efecto, mientras que la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y sólo prohíbe el registro de signos exclusivamente compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [v. art. 5.1.g) LM] no se ha incluido el adverbio exclusivamente, lo que conduce a afirmar que, si un elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el signo considerado en su conjunto.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253 y 254, itálica del original, subrayado nuestro.***

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos, tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir, si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que



objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.

Por otra parte, sobre la aplicación del artículo 8 inciso d) que refiere a Marcas inadmisibles por derechos de terceros, avala este Órgano Colegiado el cotejo realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, coincidiendo 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.



Lo anterior, aunado a no es procedente la aplicación del Principio de Especialidad, debido a que la marca solicitada pretende distinguir productos similares o vinculados a los que ampara el nombre comercial inscrito dentro de su giro comercial, en el cual se incluyen refrescos y alimentos, donde la “leche” es un alimento. 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 engañosa respecto de los productos que protegería, impedimentos a los que aluden los incisos g) y j) del artículo 7, e 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, citas normativas y de doctrina 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 once horas con cuarenta y ocho segundos



del diecisiete de 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 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

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.