



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0964-TRA-PI

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

FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2012-6426)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 0451-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las trece horas con treinta minutos del treinta de abril del dos mil doce.

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 de la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, catorce minutos con treinta y seis segundos del cuatro de septiembre de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que en fecha 09 de julio del 2012, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número 1-679-960, en su condición de apoderada especial de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A**, existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, 100mts norte del Plantel de la Empresa Esco en la Uruca, San José, Costa Rica, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“VIDA LA FLORIDA”**, en **clase 29** internacional, para proteger y distinguir: **“Sopas.”**

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de a las diez horas, catorce



minutos con treinta y seis segundos del cuatro de septiembre 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 **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A**, para el día 11 de septiembre de 2012, interpuso en tiempo y forma los recursos de revocatoria y apelación, en razón de ello es que conoce este Órgano de alzada.

IV. Que mediante la resolución de las catorce horas, dos minutos con cuarenta y ocho segundos del catorce de septiembre de dos mil doce, se resuelve: “(...) *Se declara sin lugar el Recurso de Revocatoria (...) y Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada. (...)*.”

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 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, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:

1.- Nombre comercial: “**FLORIDA Capitales (Diseño)**”, bajo el registro número **149260**, en **clase 49** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la compañía **FLORIDA CAPITALES S.A**, inscrita desde el 27 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 bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, cervezas, 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 38 y 39)

2.- 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 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 bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, cervezas, 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 40 y 41)

3.- 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 Séptimo de la Provincia de Heredia. (Ver folios 42 y 43).

4.- 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 44 y 45)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal, tiene como hecho no demostrado de interés para la presente resolución que la compañía **FLORIDA PRODUCTS S.A**, propietaria del **nombre comercial: “FLORIDA PRODUCTS”**, registro No. **38999**, en **clase 49** internacional, pertenezca al mismo grupo de interés económico al que



pertenece **FLORIDA CAPITALES S.A, FLORIDA BEBIDAS S.A, DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A y PRODUCTORA LA FLORIDA.** (Ver folios 38 y 45)

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 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, el representante de la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A,** en su escrito 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 tomo 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



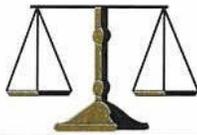
Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, de la Sala Tercera Española, y de este Tribunal.

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 distintivo 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 irregistrabilidad de la marca solicitada y la consecuente aplicación del artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en virtud de acreditarse que la marca de fábrica y comercio solicitada “**VIDA LA FLORIDA**”, presenta similitud gráfica, fonética e ideológica, con el nombre comercial inscrito “**FLORIDA PRODUCTS**” propiedad de la empresa **FLORIDA PRODUCTS S.A.**

En este sentido, del cotejo realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, como la consecuente aplicación del artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas, que refiere a marcas inadmisibles por derechos de terceros, concordando con la negativa de inscripción dada en la resolución apelada, en virtud de que una vez realizado el proceso de confrontación del signo propuesto “**VIDA LA FLORIDA**”, con el nombre comercial inscrito “**FLORIDA PRODUCTS**”, registro número **38999**, se tiene por no demostrado ante el aquo como en esta Instancia, que las empresas aquí relacionadas pertenezcan a un mismo grupo de interés económico, por lo que resulta 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 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 e induciría a confusión a los consumidores frente a los signos inscritos.

Aunado a ello, cabe destacar que nos encontramos en presencia de la marca de fábrica y comercio “**VIDA LA FLORIDA**”, solicitada por la representante de la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A**, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza para proteger y distinguir: “*Sopas.*”, mientras que el nombre comercial inscrito ampara dentro de su giro comercial la venta de refrescos y alimentos, siendo indudablemente afines entre sí, 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 intrínsecas a 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, catorce minutos con treinta y seis segundos del cuatro de septiembre 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 **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, catorce minutos con treinta y seis segundos del cuatro de septiembre 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.**

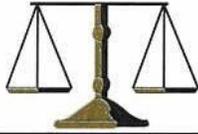
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.