



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1072-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “VIDA La Florida Alimento para niños (DISEÑO)”

FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2012-6621)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 463-2013

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

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-0012-0480, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma 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 nueve horas con veintinueve minutos y veintiún segundos del ocho de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

- I.** Que en fecha 13 de julio del 2012, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades y en su condición antes citada, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**VIDA La Florida Alimento para niños (DISEÑO)**”, en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: “*alimento para niños*”
- II.** Que mediante resolución dictada a las 14 horas con 11 minutos y 27 segundos del 23 de



agosto de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaría, que existe inscrito el nombre comercial “**FLORIDA PRODUCTS**”, para proteger y distinguir: “*un establecimiento comercial dedicado al comercio de refrescos y alimentos*”, bajo el registro número **38999**, propiedad de la empresa **FLORIDA PRODUCTS, S.A.**

III. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las nueve horas con veintinueve minutos y veintiún segundos del ocho de octubre de dos mil doce, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada, por contravenir el artículo 8d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

IV. Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.**, el día 18 de octubre de 2012, interpuso recurso de apelación en su contra, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

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, la invalidez o la nulidad 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 Ortiz Mora, 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 encuentra inscrito el siguiente signo distintivo:



1.- **Nombre comercial:** “FLORIDA PRODUCTS”, bajo el registro número **38999**, perteneciente a la compañía **FLORIDA PRODUCTS, S.A.**, inscrita desde el 7 de Mayo de 1969, para proteger y distinguir: “*un establecimiento comercial dedicado al comercio de refrescos y alimentos*”. (Ver folio 8).

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 “**VIDA LA FLORIDA Alimento para niños (DISEÑO)**”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende de su análisis y cotejo con el nombre comercial registrado, en virtud de que los mismos protegen productos y un giro comercial 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 identificarlos e individualizarlos. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir los signos en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos y giros comerciales, 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 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 el registro deniega su solicitud haciendo 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. 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 propuesta **“VIDA La Florida Alimento para niños (DISEÑO)”** cumple con los requisitos para obtener protección registral, por lo que solicita revocar la resolución apelada y ordenar la continuación de los trámites de inscripción del signo distintivo **“VIDA La Florida Alimento para niños (DISEÑO)”**, en clase 30.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal, estima que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a la irregistrabilidad de la marca solicitada **“VIDA La Florida Alimento para niños (DISEÑO)”**, dado que ésta presenta los suficientes elementos gráficos, fonéticos e ideológicos que la diferencian con el nombre comercial **“FLORIDA PRODUCTS”**. El término **“VIDA”**, se constituye como el factor tópico y el elemento preponderante de la marca propuesta, la que cuenta además con un diseño gráfico que la ubica como una marca mixta que contiene un conjunto de elementos, entre ellos el que expresa el nombre del producto a proteger por lo que resulta aplicable el párrafo in fine del artículo 7 de la Ley de Marcas, por cuanto, al tratarse de una etiqueta compuesta por un conjunto de elementos y de igual forma en ella se expresa el nombre del producto a proteger y distinguir, sea **“alimento**



para niños”, cumple a cabalidad con los requisitos legales establecidos para que proceda su inscripción y se le dé la protección requerida. Razón por la que este Órgano de alzada, considera que no lleva razón el antedicho Registro, en que la marca solicitada violenta el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por consiguiente, el signo propuesto por cuenta de la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.**, goza de la capacidad distintiva requerida para ser protegido, razón por la cual resulta procedente acoger además, los alegatos formulados por el aquí recurrente, y declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **FLORIDA ICE AND FARM, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con veintinueve minutos y veintiún segundos del ocho de octubre de dos mil doce, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción del signo propuesto.

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 No. 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 con lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **FLORIDA ICE AND FARM, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con veintinueve minutos y veintiún segundos del ocho de octubre de dos mil doce, la cual se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“VIDA La Florida Alimento para niños (DISEÑO)”**, en clase 30 de la Clasificación



Internacional de Niza, si otro motivo no lo impidiere. 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.-

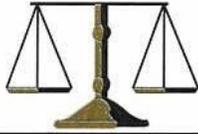
Norma Ureña Boza

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.