



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0095-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “VIDA LA FLORIDA”

FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 6428-2012)

Marcas y Otros Signos Distintivos

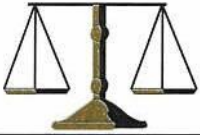
VOTO No. 748-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del doce de junio de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 9-012-480, en representación de la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-000784, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintidós minutos, cuarenta y un segundos del siete de enero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de julio de 2012, la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, abogada, con cédula de identidad 1-679-960 en representación de la sociedad costarricense PANEMARK, S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“VIDA LA FLORIDA”**, en Clase 32 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir *“Preparaciones en polvo para bebidas”*. Sin embargo, mediante escrito presentado el 10 de julio de 2012, se rectifica un error material de dicha solicitud, indicando el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, en representación tanto de



PANEMARK, S.A. como de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.**, que el titular correcto del signo propuesto es esta última empresa, que es sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-000784.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las diez horas, veintidós minutos, cuarenta y un segundos del siete de enero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el **Licenciado Peralta Volio**, interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “**FLORIDA PRODUCTS**” bajo el Registro **No. 38999**, a nombre de la empresa **FLORIDA PRODUCTS, S. A.**, desde el 07 de mayo de 1969, para proteger y distinguir “*Un establecimiento dedicado al comercio de refrescos y alimentos*”, en Clase 49 internacional (ver folio 44).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS AGRAVIOS DE LA PARTE APELANTE. Una vez analizada la solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial decide rechazar la marca “*VIDA LA FLORIDA*” al considerarla inadmisibles porque afecta derechos de terceros, dado que al realizar su cotejo con el nombre comercial “*FLORIDA PRODUCTS*” se determina que el signo solicitado protege productos directamente relacionados con el giro comercial del inscrito. Aunado a esto, entre ellos existe una similitud tal que puede causar confusión en el consumidor ya que no se presencia una distintividad notoria que permita su identificación e individualización, con lo cual se afecta tanto el interés del consumidor como el derecho de otros empresarios a distinguir sus productos y servicios mediante la inscripción marcaria, en razón de lo cual, de admitir la solicitada, se violentaría lo dispuesto en el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

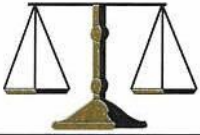
Por su parte, en sus agravios la representación de la empresa recurrente, manifiesta que el criterio del Registro *a quo* es incorrecto por cuanto ambos distintivos han coexistido pacíficamente por muchos años en el comercio. Por ello, solicita a dicha Autoridad se autorice la publicación del Edicto correspondiente para que sea el eventual afectado, es decir Florida Products, S. A., quien manifieste su oposición. Afirma que la solicitante y el grupo económico al que pertenece tienen inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual una gran cantidad de marcas, nombres comerciales y señales de propaganda que incluyen el término “FLORIDA”. Registros que se encuentran en diversas clases de la Nomenclatura Internacional, a saber, en Clases 29, 32, 33, 35, 40 y 41, dado lo cual se puede afirmar que conforman una “familia de marcas”, lo cual no ha provocado confusión alguna en los consumidores, respecto del nombre comercial base del rechazo. En razón de dichos alegatos, solicita sea revocada la resolución que impugna y se ordene continuar con el trámite de inscripción del registro propuesto.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, ha reiterado en resoluciones anteriores sobre la claridad y alcances de nuestra normativa marcaria, en el sentido que no podrá ser registrado un signo cuando afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen. Entre ellos, en su inciso d) cuando su uso “...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.**”

Como puede observarse, la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. En consecuencia, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, otorgándole un **derecho de exclusiva sobre el signo en relación con los productos o servicios que ofrece.** Asimismo, ampara los derechos del consumidor a ejercer su elección de consumo en forma libre, permitiéndole, sin lugar a dudas, escoger los productos o servicios que desea, sin peligro de confusión en relación con su calidad o sobre el origen empresarial de los mismos.

Así, en el caso concreto, examinado en su conjunto el signo que se pretende inscribir “**VIDA LA FLORIDA**” y el nombre comercial inscrito “**FLORIDA PRODUCTS**”, se advierte que el vocablo “**VIDA**” contenido en el solicitado no es suficientemente distintivo frente al término “**FLORIDA**”, que es el predominante en ambos, ya que es éste el que utilizará el consumidor para identificarlos. Es por ello que los signos distintivos cotejados resultan idénticos en su elemento distintivo central, a nivel gráfico, fonético e ideológico. Se consolida la posibilidad de confusión, por cuanto el objeto de protección de ambos distintivos es de la misma naturaleza, ya que dentro del giro comercial inscrito está el *comercio de refrescos y alimentos*, que se relaciona en forma directa con *bebidas*, las cuales pueden ser puestas a la venta en cualquier establecimiento comercial y por ello debe impedirse su inscripción; toda vez que el consumidor



podrá relacionar el nombre comercial con la marca solicitada, asociándolos como de un mismo origen empresarial, lo que implica un riesgo de confusión en perjuicio del consumidor y del titular del nombre comercial inscrito.

Por otra parte, respecto del alegato de la recurrente en sentido que su representada tiene inscrita una “familia de marcas” relacionadas con el término denominativo “FLORIDA”, de los autos que constan dentro de este expediente, no se verifica elemento probatorio alguno que confirme dicho argumento y por ello no puede esta Autoridad Superior referirse al mismo. Sin embargo debe aclararse que, el hecho de que exista una familia de marcas no implica que se pueda desproteger a un Nombre Comercial inscrito y que no forma parte de dicha familia, y debe el Registro mas bien, aplicar la ley para evitar se genere un riesgo de confusión.

Por todo lo expuesto, considera este Tribunal; de conformidad con lo dispuesto en el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas, que no existen motivos para resolver en sentido distinto al del Registro de la Propiedad Industrial, en razón de que se encuentra registrado previamente el nombre comercial de la empresa Florida Products y por ley corresponde proteger el signo inscrito.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, en representación 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, veintidós minutos, cuarenta y un segundos del siete de enero de dos mil trece, la cual se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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



del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, en representación 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, veintidós minutos, cuarenta y un segundos del siete de enero de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro de la marca **“VIDA LA FLORIDA”**. 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.-**

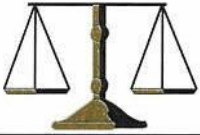
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33