



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0080-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “*VIDA LA FLORIDA (DISEÑO)*”

FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 6592-2012)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 777-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con treinta y cinco minutos del trece 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, treinta y cinco minutos, cuarenta segundos del siete de enero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de julio de 2012, el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“*VIDA LA FLORIDA (DISEÑO)*”**, en Clase 32 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir **“*Preparaciones en polvo para bebidas*”**.



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

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el **Licenciado Peralta Volio**, en la representación indicada, 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 la Juez Ureña Boza, 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 de la nomenclatura internacional (ver folio 7).

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 solicitada “*VIDA LA FLORIDA (DISEÑO)*” por considerarla inadmisibles porque afecta derechos de terceros, dado que al realizar el 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 el escrito de apelación 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.

Agrega que se ha hecho un análisis rápido del distintivo propuesto, sin tomar en cuenta los elementos característicos que le impregnan la distintividad requerida para ser objeto de protección registral, ya que entre ambos signos existen suficientes diferencias fonéticas, gráficas e ideológicas, porque tanto al observarlo como por el sonido que producen al pronunciarlas no se confunden y no encierran el mismo concepto. Tampoco fueron consideradas las diferencias que hay entre los productos protegidos por las marcas confrontadas, ni el segmento de mercado de cada una, dado lo cual, según afirma, el



Registro olvidó aplicar el Principio de Especialidad, porque no es lo mismo un nombre comercial “*dedicado al comercio de refrescos y alimentos*”, que una marca en Clase 32 que protege “*preparaciones en polvo para bebidas*”. Reitera que el Registro realizó un análisis parcial, ligero, de la marca de su representada, dándole más importancia a los elementos de una coincidencia parcial, dividiendo los vocablos que lo componen para encontrar semejanzas, sin verla como un todo, como recomienda la doctrina marcaria. Añade en sus agravios el recurrente, que su representada y el grupo económico a que pertenece, tienen distintivos inscritos en varias Clases y que contienen el término “Florida” y por ello puede afirmarse que el solicitado en estas diligencias es una marca más de la familia de marcas de Productora La Florida, S. A. y del grupo económico al cual pertenece. 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.

En este orden de ideas, dentro de las reglas para calificar la semejanza entre signos marcarios y para lo que nos interesa en este caso, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos dispone:

“Artículo 24.—Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

(...)

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;...”

Es por esto que, en el caso que nos ocupa, tal como indica la norma, debe enfatizarse en el análisis de sus semejanzas y no al contrario, como pretende el recurrente.

Así, en el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir **“VIDA LA FLORIDA (DISEÑO)”** y la inscrita **“FLORIDA PRODUCTS”**, se advierte que; en ambas, el término predominante es **“FLORIDA”** y por eso resultan idénticas a nivel gráfico, fonético e ideológico. Siendo que, se refuerza 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*, que se relaciona en forma directa con *bebidas*.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el



consumidor al verlas no las relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos.

En este último supuesto, y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios tan disímiles, que ni siquiera puedan ser relacionados.

Sobre el Principio de Especialidad, este Tribunal, dentro de otros, en el **Voto No. 813-2011**, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

*“...Entonces, como de lo recién expuesto se colige que los signos contrapuestos son similares, casi idénticos, (...), resulta inconducente proceder a un cotejo marcario, pues presentan una igualdad casi absoluta en los campos gráfico, y fonético. Por consiguiente, el análisis de la eventual coexistencia de tales marcas debe hacerse partiendo de los alcances del Principio de Especialidad Marcaria, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en los incisos a) y b) del artículo 8º ibídem, en este caso como motivo para el rechazo o admisión de la inscripción marcaria de un signo, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento), en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de registro marcario, tomando en consideración además lo establecido en el párrafo segundo del artículo 18 de nuestra Ley de Marcas. (...), así enunciado el **Principio de Especialidad**, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la*



protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles.

*Entonces, por la aplicación de este principio se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor, (...). Bajo esta tesis, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos (como en este caso), hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, (...).*

De lo expuesto hasta aquí se concluye que el titular de una marca puede pretender el amparo del Derecho, así como el Registro hacerlo, cuando un tercero utiliza su propio signo, sin su autorización, para distinguir productos o servicios de la misma especie sobre los cuales se obtuvo la inscripción marcaria, por cuanto ello puede dar lugar a que el público consumidor crea que tales productos o servicios tienen un origen común, es decir, un mismo fabricante o comerciante, aunque se refieran a productos o servicios de distinta especie...”

Conforme con dicho criterio, y establecido que hay identidad de los signos en pugna, este



Tribunal considera que no son de recibo los alegatos del apelante, por cuanto la marca propuesta, se refiere a productos relacionados con el giro comercial que protege el nombre comercial inscrito, lo cual llevaría a confusión al consumidor, quien puede erróneamente suponer que se trata de un mismo origen empresarial.

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.

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, treinta y cinco minutos, cuarenta 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, treinta y cinco minutos, cuarenta 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 (DISEÑO)**”. 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