



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0834-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio: “FINCA MÚ!” (30)
PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA, apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2012-4015)

Marcas y otros signos

VOTO No. 160 2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con diez minutos del diecinueve de febrero del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, titular de la cedula de identidad número nueve cero doce cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA**, cedula de persona jurídica numero tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en Alajuela, Río Segundo, Echeverría, en la Cervecería Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dieciséis minutos, treinta y tres segundos del diecinueve de julio del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de mayo del dos mil doce, el Licenciado Manuel Castro Ventura, mayor, abogado, casado una vez, titular de la cedula de identidad numero uno ochocientos diecisiete



cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**FINCA MÚ!**”, para proteger y distinguir en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, “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 leche, sorbetes”.

SEGUNDO. Que mediante resolución final de las catorce horas, dieciséis minutos, treinta y tres segundos del diecinueve de julio del dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que en fecha veintiséis de julio del dos mil doce, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA**, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial recurso de revocatoria y de apelación en subsidio en contra de la resolución final antes indicada; siendo que el Registro mediante resolución de las catorce horas, siete minutos, cinco segundos del tres de agosto del dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que 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 Jueza Díaz Díaz, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como tal los siguientes hechos probados: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre del señor Esteban Gutiérrez Cruz, cédula de identidad número uno-seiscientos cincuenta y uno-trescientos ochenta y tres, las siguientes marcas de fábrica: **“La Finca (diseño)”**, según registro número **80155** desde el 6 de julio de 1992, vigente hasta el 6 de julio de 2012, la cual protege y distingue en clase **32** Internacional, “bebidas no alcohólicas, jugos y néctares”. (Ver folios 34 al 35). **“La Finca (diseño)”**, según registro número **139005** desde el 23 de mayo de 2003, vigente hasta el 23 de mayo del 2013, la cual protege y distingue en clase **32** Internacional, jugos y néctares”. (Ver folios 36 y 37). **“La Finca (diseño)”**, según registro número **82169** desde el 15 de febrero de 2013, vigente hasta el 15 de febrero de 2013, la cual protege y distingue en clase **32** Internacional, “refresco de manzana”. (Ver folios 38 y 39). **2.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **DELI-CAFÉ S.A.**, la marca de fábrica **“LA FINCA”**, registro número **95270** desde el 20 de marzo de 1996, vigente hasta 20 de marzo de 2016, la cual protege y distingue en clase **30** Internacional “café”.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de influencia en el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial fundamentándose en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción del signo **“FINCA MÚ!”**, por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, con las marcas inscritas **“LA FINCA (denominativo en clase 30)”**, por cuanto protegen los mismos productos, y **“LA FINCA**



(diseño en clase 32)”, por cuanto protegen productos relacionados, y del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en el consumidor al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, se afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción

La representación de la empresa recurrente, argumenta en su escrito de apelación y expresión de agravios, que el criterio del Registro para rechazar la solicitud es incorrecto por cuanto, existen suficientes elementos diferenciadores entre los distintivos que permiten su pacífica coexistencia registral. Aduce, que el hecho de compartir un vocablo no va a generar confusión ni asociación empresarial. Señala que el Registro ha establecido que se permite la coexistencia de signos similares en el mercado, siempre y cuando no exista la posibilidad de asociación entre ellos. El término FINCA MÚ!, debe verse como un todo, el consumidor no va a analizar cada uno de los elementos de la marca por separado. El elemento dominante del signo es MÚ!. Que su representada declara su interés en restringir la lista de productos protegidos por el distintivo FINCA MÚ en clase 30 para que únicamente proteja “helados de todos tipos, incluyendo helados a base de yogurt, sorbetes”. Que entre la marca de su representada, y los distintivos que son base de este rechazo, existen suficientes diferencias gráfica, fonética e ideológicas que permiten la coexistencia registral de ellas. Que los productos identificados por los distintivos de Esteban Gutiérrez Cruz y de DELI- CAFÉ, S.A. no se venden en los mismos anaqueles de los supermercados, pues estos no necesitan estar en comarcas de refrigeración. Además ellos tienen un fin distintivo que los helados y van dirigidos a consumidores diferentes, por lo tanto no existe la confusión que alega el Registro que existe. Estamos ante distintivos marcarios que no son idénticos, los cuales protegen productos totalmente distintos entre sí.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el proceso que viene en apelación, este Tribunal ha determinado que efectivamente lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber rechazado la solicitud de inscripción de la marca “**FINCA MÚ!**”, por las razones que se expondrán a continuación.

Dentro de los agravios expuestos por el recurrente se alega que entre la marca solicitada y los signos inscritos, existen diferencias, gráficas, fonéticas e ideológicas, situación que no es así, toda vez, que en el presente asunto, y tomando en consideración lo dispuesto en el numeral 24 inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo N° 30233-j de 20 de febrero de 2002 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65 del 4 de abril de 2002, tenemos que los signos bajo examen, “**FINCA MÚ!**”, como marca propuesta, es denominativa, compuesta de dos palabras y un signo de admiración, y los signos inscritos “**LA FINCA (diseño)**” registros número **80155, 139005, 82169**, propiedad del señor Esteban Gutiérrez Cruz, según consta de certificación emitida por la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional visible a folios 34 a 39 del expediente), es un signo compuesto por un artículo, un vocablo, y un diseño, (Ver folios 40 a 41 del expediente, y “**LA FINCA**”, registro número **95270**, es denominativa formada de un artículo y una palabra, cuyo titular es la empresa **DELI-CAFÉ S.A.**, según se observa de la certificación visible a folios 40 a 41 del expediente.

En su conjunto y desde un aspecto visual la marca pretendida está contenida dentro de nombre comercial inscrito, en los signos aludidos el elemento caracterizante y distintivo es la palabra “**FINCA**”, por lo que desde el punto de vista *gráfico*, sólo se distinguen porque el distintivo pretendido termina con la palabra “**MÚ**” y el signo de admiración “**!**”, y los registrados inician con el artículo “**LA**”, ocurriendo que esos detalles, a criterio de este Tribunal, no agregan distintividad al signo propuesto con respecto a los inscritos, por lo que no existe mayor diferencia entre uno y otro para el consumidor. En cuanto al cotejo *fonético*, y en razón de lo señalado supra la pronunciación de las denominaciones mencionadas es igual respecto al término preponderante “**FINCA**”, que es el que otorga



distintividad. Desde el punto de vista *ideológico* los vocablos evocan una misma idea. De ahí que este Tribunal no comparte lo dicho por la representación de la sociedad recurrente cuando manifiesta que “(...) *entre la marca de mi representada, y los distintivos que son base de este rechazo, existen suficientes diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que permiten su pacífica coexistencia registral*”, ello, en virtud de que las denominaciones enfrentadas resultan sumamente parecidas, lo que puede llevar al público consumidor a un riesgo de confusión.

De acuerdo a lo anterior, vemos que la marca pretendida no posee la necesaria distintividad que debe contener un signo para ser capaz de identificar los productos en el mercado, como resultado de esta situación, se tiene que el distintivo que se aspira inscribir genera confusión en los consumidores, al punto que éste podría pensar que los productos identificados con el signo a registrar “**FINCA MÚ!**” y los productos que protegen los signos inscritos “**LA FINCA (diseño)**” registros número **80155, 139005, 82169**”, y “**LA FINCA**”, registro número **95270**, tienen un mismo origen empresarial, es decir, que tienen una relación comercial directa, dado que los productos que pretende proteger la marca se relacionan con los productos que amparan los signos inscritos, no obstante, y a pesar de la limitación que hace la sociedad recurrente de la lista de productos con el escrito inicial (Ver folio 47), a efecto, que se proteja únicamente los siguientes productos: “helados de todos los tipos, incluyendo helados a base de yogurt, sorbetes”, éstos son de la misma naturaleza que los productos que amparan los signos inscritos, la marca “**LA FINCA (diseño)**” registros número **80155, 139005, 82169**, protegen en clases 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por su orden: “**bebidas no alcohólicas, jugos y néctares**”, “**jugos y néctares**”, y **refresco de manzana**”, “**LA FINCA**” protege en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, “**café**”, toda vez, que van dirigidos al campo de los “**alimentos**”, de tal manera que la marca solicitada al enfrentarse a signos que ya se encuentran inscritos, el Registro de la Propiedad Industrial, así como esta Instancia tienen que amparar los distintivos que cuenta con protección registral, a efecto de evitar cualquier riesgo de confusión en que pueda incurrir el público consumidor de los servicios y



productos que distinguen las marcas bajo estudio.

De ahí, que considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende inscribir de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otras que se encuentran inscritas, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular, el señor **Esteban Gutiérrez Cruz** y la empresa **DELI-CAFÉ S.A.**, goza “*del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión*”, de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 incisos a) y b), y artículo 25 párrafo primero e inciso e) de la Ley de Marcas, y artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

Por todo lo anteriormente expuesto, no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario, y tal como lo analizó este Tribunal la marca pedida es inadmisibles por razones extrínsecas.

CUARTO. Consecuencia de todo lo anterior, hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar el registro solicitado, siendo, que este Tribunal no encuentra motivos para resolver en forma contraria a como lo hizo el **a quo**, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dieciséis minutos, treinta y tres segundos del diecinueve de julio del dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**FINCA MÚ!**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza.



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 de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin 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 **PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dieciséis minutos, treinta y tres segundos del diecinueve de julio del dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**FINCA MÚ!**”, 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.-

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33