



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-1075-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de Fábrica “FINCA MÚ!”**

**PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 7624-2012)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

## ***VOTO N° 0511-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas con diez minutos del nueve de mayo de dos mil trece.***

***Recurso de apelación*** presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número nueve- cero doce- cuatrocientos ochenta, en su condición de Apoderado Generalísimo de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, cédula jurídica tres ciento uno- trescientos seis mil novecientos uno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta minutos y siete segundos del ocho de octubre de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**I.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de Agosto de 2012, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades y en su condición dichas, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica “**FINCA MÚ!**”, en clase 32 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Bebidas naturales, incluyendo jugo de frutas y jugos, siropes; y otras preparaciones para hacer bebidas.*”

**II.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas con treinta minutos y siete segundos del ocho de octubre de dos mil doce, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.



**III.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de Octubre del 2012, el Licenciado **Peralta Volio**, en representación de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**IV.** 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

*Redacta la Juez Norma Ureña Boza, y;*

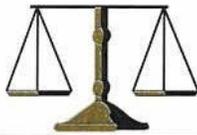
#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

**1.-**Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de **ESTEBAN GUTIERREZ CRUZ.**, cédula de identidad número uno- seiscientos cincuenta y uno- trescientos ochenta y tres, se encuentra inscrita la marca de fábrica **“LA FINCA” (DISEÑO)**, en clase 32 internacional, bajo el número de registro 139005, inscrita el 23 de Mayo de 2003 vigente hasta 23 de Mayo de 2013, para proteger: Jugos y néctares. (Ver folios 10 y 11).

**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.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo **“FINCA MÚ”**, con fundamento en el literal a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por



cuanto, según lo estimó dicho Registro, se comprueba que hay similitud con las marcas inscritas “**LA FINCA**”, números de registro 80155, 139005, 82169, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas.

Por su parte, la empresa apelante, argumentó que entre los distintivos existen suficientes elementos diferenciadores que permiten su pacífica coexistencia registral, el hecho de compartir un vocablo no va a generar confusión si asociación empresarial. Indica 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, debiendo verse el término FINCA MU! como un todo.

Agrega que el Registro hace un examen a la ligera, dándole más importancia a los elementos de una coincidencia parcial entre los distintivos en cuestión, se refiere a jurisprudencia de la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo y de la Sala Tercer Española.

Continúa diciendo que el distintivo a inscribir “**FINCA MÚ!**” es una marca denominativa compleja, y al analizar este tipo de marcas, éstas se deben de ver como un todo, no se pueden ni se deben desintegrar mecánicamente y encontrarles un significado a cada uno de sus elementos, siendo este tipo de actitud en contra de los lineamientos modernos de la doctrina y jurisprudencia marcaria.

Por último menciona que dado que estamos ante un distintivo que tiene suficientes diferencias con el distintivo previamente inscrito, no existe la posibilidad de causar ningún tipo de confusión al público consumidor, y al no estar dentro de las prohibiciones de la legislación marcaria que impiden su debida inscripción, este Tribunal debe revocar la resolución mencionada.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Efectuado el estudio de los alegatos de la empresa apelante así como de la prueba aportada y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que



efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan puedan ser relacionados o asociados circunstancia que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita, precisamente por existir similitud entre estas.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que tanto la marca inscrita **“LA FINCA” (DISEÑO)**, bajo el número de registro 139005 y la solicitada **“FINCA MÚ!”** presentan tales similitudes que impiden su coexistencia en el mercado.

Realizada la confrontación de la marca solicitada **“FINCA MÚ!”** y la inscrita **“LA FINCA”(DISEÑO)**, observa este Tribunal que ambas poseen como elemento preponderante el término **“FINCA”**, configurándose además una confusión visual, por la que puede provocarse equivocación entre los consumidores al existir relación entre los productos, pudiendo ser asociados, debido a que las marcas inscritas en la clase 32 son para bebidas no alcohólicas, refresco de manzana, jugo y néctares, por lo que efectivamente el consumidor promedio al ver esos productos podría pensar que se trata de la misma empresa de la solicitante, generando riesgo de confusión respecto de estos , al existir la posibilidad de ser asociados empresarialmente, contando con canales de distribución y puestos de venta destinados al mismo tipo de consumidor.

Observa también este Organo Colegiado entre las marcas contrapuestas una similitud gráfica y fonética. Dentro del aspecto gráfico, tanto los signos inscritos como la marca propuesta



contienen el vocablo “FINCA”, de ahí que prácticamente no existe diferencia entre ambas, lo que también conlleva a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición, por lo que no es posible aceptar la inscripción del signo que se propone en razón de que el signo solicitado no presenta una diferenciación sustancial capaz de acreditar suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo por cuanto se arriba a la conclusión de que existen más semejanzas que diferencias, no existiendo una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto no existe bastante distintividad que elimine el riesgo de confusión en el que podría caer el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita incluye productos que están relacionados a las marcas que se encuentran inscritas, ya que como bien señala el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas: *“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”*. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

**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, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta minutos y siete segundos del ocho de octubre de dos mil doce, la cual se confirma, para que se deniegue la marca solicitada “**FINCA MÚ!**”. 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.**