
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0251-TRA-PI

**OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “FRICO”**

PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2016-79)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0346-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y cuatro minutos del primero de julio de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, abogada, casada, vecina de San José, cédula de identidad 106790960, en su condición de apoderada especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, cédula jurídica 3-101-306901, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Alajuela, Río Segundo, Echeverría en las instalaciones de la Cervecería Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:16:18 horas del 06 de marzo de 2019.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, la empresa **FRIESLAND BRANDS B.V.**, solicitó el 05 de enero de 2016, la inscripción de la marca de fábrica y comercio “FRICO”, en clase 29 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “Leche y productos lácteos; queso y productos de queso; aceites y grasas comestibles; mantequilla

y aceite de mantequilla”.

A lo anterior, una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, presentó su oposición argumentando que tiene

inscritos el nombre comercial “**FIFCO**” y la marca , existiendo semejanza gráfica, fonética e ideológica con relación a la marca propuesta, por la similitud en los elementos denominativos que componen los signos, pudiendo generar un asocio equívoco por parte de los consumidores finales al creer que, la marca solicitada es una derivación de los signos inscritos que son parte de todo un conjunto marcario de un mismo grupo económico; además existe una clara identidad en los productos al ser complementarios y/o idénticos, dirigidos a un mercado igual, comercializándose en mismos canales de distribución.

Mediante resolución dictada a las 09:16:18 horas del 06 de marzo de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la oposición por presentarse extemporánea y acogió la solicitud de inscripción del signo pretendido “**FRICO**”, por no incurrir en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto en fecha 20 de marzo de 2019, la representación de la empresa oponente y ahora apelante, interpuso recurso de revocatoria con apelación, manifestando dentro sus agravios, que la oposición fue presentada el día 23 de octubre de 2018 vía fax, siendo incorrecto el criterio del Registro de la Propiedad Industrial, según lo estipulado en el artículo 26.2 del nuevo Código Procesal Civil.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Analizados los hechos tenidos por probados en el considerando primero de la resolución venida en alza, este Tribunal acoge el contenido en su aparte 2, indicando que su sustento se encuentra a folio 155 del expediente principal.

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

CUARTO. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. De este modo, debemos referirnos a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 (en adelante Ley de Marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1° de la siguiente manera:

“Artículo 1°- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”

La finalidad que tiene la Ley de Marcas es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2° es definido como:

“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.

Por consiguiente, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se

presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide o puede impedir, que el consumidor distinga uno de otro.

En este sentido, el Registrador a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten los signos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Cabe resumir, entonces que este procedimiento busca proteger el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo ese análisis, y en atención a la oposición planteada por la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, para los efectos de si procede o no la coexistencia del signo objetado, debe proceder a la luz de lo que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, determinándose para dichos efectos por parte de este Tribunal de alzada, lo siguiente:

En cuanto al nivel gráfico se aprecia que la marca solicitada **“FRICO”** y el nombre comercial inscrito **“FIFCO”** son denominativos, de grafía sencilla y letras en color negro, la marca inscrita



, es mixta formada por el vocablo **FIF** en letras color azul y el término **CO** en letras celestes, posee la figura de una hoja en color celeste y azul; si bien los signos se componen de cinco letras, el solicitado inicia con el vocablo **FRI** y los inscritos con el término **FIF**, percibiéndose estos de manera distinta y mostrando diferencias suficientes que le otorgan la carga diferencial necesaria para que puedan ser fácilmente distinguidos, no ocurriendo confusión visual alguna en perjuicio de la titular de los signos inscritos, mucho menos provocando riesgo de confusión en el consumidor o asociación empresarial.

Por otra parte, nótese que a la hora de pronunciar los signos marcarios **“FRICO”** y **“FIFCO”** a nivel fonético se escuchan completamente distintos, como se indicó líneas arriba al componerse estos por los vocablos **FRI** y **FIF**, al pronunciarse en su conjunto hacen que los signos se perciban distintos, provocando en el oído del consumidor una diferencia auditiva que permite claramente distinguirlos, razón por la cual el consumidor al momento de la dicción del signo **“FRICO”** y **“FIFCO”**, apreciará evidentemente la diferencia entre ellos, por tal motivo al escucharlos sabrá que se trata de marcas incomparables y con origen empresarial distinto.

Respecto a su connotación ideológica es importante señalar que los signos **“FRICO”** y **“FIFCO”**, resultan ser de fantasía no poseen significado concreto o específico que pueda ser relacionado por el consumidor, por ende, recae en innecesario su estudio en ese sentido.

Del cotejo se determina que la impresión unitaria de cada signo es percibida sensorialmente de forma distinta por el consumidor, por tal razón a pesar de que existe una identidad de los productos en clase 29, las diferencias gráficas y fonéticas eliminan cualquier tipo de confusión.

Bajo ese análisis, y en atención a la oposición planteada por la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, este Tribunal estima que no lleva razón en sus argumentos, toda vez, que ha

quedado debidamente demostrado ante este órgano de alzada, que los signos pueden coexistir registralmente dadas las diferencias contenidas, razón por la cual se rechazan sus argumentaciones en dicho sentido.

Con respecto al agravio de la apelante, en relación con la presentación de la oposición vía fax considera este Tribunal, procedente mencionar lo resuelto en el Voto 0583-2018 de las 8:50 horas del 10 de octubre de 2018, que señala lo siguiente:

*“... (...) La forma normal de funcionamiento de un fax conectado a una línea telefónica dedicada implica que la recepción se hace de forma automática, sin intervención humana. Así, durante el normal transcurso del plazo de que se trate, **la documentación podría ser recibida vía fax a cualquiera de las 24 horas del día, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial deberá hacer constar el recibido en el documento con sus máquinas selladoras en el primer momento hábil a partir de la recepción de la comunicación. Pero, cuando se está en el último día de un plazo, dicho documento deberá ser transmitido dentro del horario hábil de la institución (no el del Diario, que es más corto). En caso de que surja un conflicto debido a diferencias entre la fecha y hora de recepción dada por el Registro de la Propiedad Industrial con su máquina receptora y la que consigne automáticamente el fax en el documento recibido, se utilizará la que sea más favorable al interesado...**”.* (la negrita es nuestra)

Como se desprende del análisis realizado al expediente que nos ocupa, el plazo legal para presentar oposición es de dos meses a partir de la primera publicación de solicitud de registro de marca, dicha publicación se realizó el día 23 de agosto de 2018, en el Diario Oficial La Gaceta, número 153, presentado la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, oposición vía fax el 23 de octubre de 2018, a las 16:04 horas, siendo este el último día del plazo, por tal motivo la oponente debió transmitir el documento dentro del horario hábil de la institución, que en el caso del Registro de la Propiedad Industrial es hasta las 16:00 horas.

Asimismo, se afirma que cuando se produzca una diferencia entre la fecha de recibido automático del fax, para este caso enviado vía fax a las 16:04 horas del 23 de octubre de 2018, contra la consignada manualmente en la máquina selladora de recepción del Registro de la Propiedad Industrial, que se debe consignar en el primer momento hábil a partir de esa recepción vía fax, la cual consta en la esquina inferior derecha del folio 88 del expediente principal, en fecha 24 de octubre de 2018 a las 08:09:39 horas, como se observa sea la presentación de la oposición vía fax o la fecha otorgada por el Registro de la Propiedad Industrial, sea el día hábil siguiente a la recepción automática, ambas se encuentran extemporáneas, por ello, en aplicación del criterio vertido por este Órgano de Alzada en el Voto de cita, al escoger la fecha más favorable al administrado será la de recibido automático del fax, que se realizó el día de vencimiento, pero después de la hora límite de recepción del Registro y por ello se tiene por efectuada el día hábil siguiente, en virtud de lo cual no puede acceder a lo pretendido por la recurrente.

En este mismo sentido, sobre el conteo de plazos, y como sustento legal a la decisión de este Tribunal, el artículo 30.5 párrafos 4 y 5 del nuevo Código Procesal Civil, Ley 9342, de aplicación supletoria, establece al respecto:

“... En todo el día de vencimiento se tendrá por concluido, para efectos de presentaciones escritas, en el instante en que según la ley deba cerrar la oficina en donde deba hacerse la presentación. Las gestiones por medios electrónicos podrán presentarse válidamente hasta el final del día.

Serán admisibles y válidas las gestiones presentadas y las actuaciones iniciadas a la hora exacta en que cierran las oficinas judiciales. Las gestiones presentadas después de la hora exacta de cierre se tendrán por efectuadas al día hábil siguiente, salvo disposición legal en contrario. ...” (el subrayado es nuestro)

No obstante, de todo lo anterior y dada la condición de contralor de legalidad que ostenta este Tribunal, y que por consiguiente le compele a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, una vez verificado el cumplimiento de los principios de legalidad y del debido proceso, como garantía de que no se hayan violentado bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia. Se estima del cotejo antes realizado, así como lo resuelto por parte del Registro de la Propiedad Industrial, que se encuentra ajustado a derecho y en autos existen los fundamentos legales correspondientes que sustentan la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FRICO**”, así como la improcedencia de la oposición a dicha solicitud de inscripción, resultando viable confirmar la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:16:18 horas del 06 de marzo del 2019.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal concluye que no hay elementos para resolver en contrario, debido a lo cual concuerda con la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:16:18 horas del 6 de marzo de 2019, la cual se confirma.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal, rechaza el recurso de apelación interpuesto por la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma, declarando sin lugar la oposición presentada y se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada “**FRICO**”, en clase 29 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*Leche y productos lácteos; queso y productos de queso; aceites y grasas comestibles; mantequilla y aceite de mantequilla*”.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:16:18 horas del 06 de marzo de 2019, la cual, en este acto ***se confirma***,

para que se acoja la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “FRICO”, en **clase 29** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Leche y productos lácteos; queso y productos de queso; aceites y grasas comestibles; mantequilla y aceite de mantequilla*”, solicitada por la empresa **FRIESLAND BRANDS B.V.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Orgánico del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

euv/NUB/LVC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES:

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.42.38