

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0599- TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio “FUERA”**

**FMC CORPORATION, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2006-2163**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

### ***VOTO N° 1116-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas quince minutos del trece de diciembre de dos mil once.***

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno setecientos noventa y dos cuatrocientos setenta, apoderado especial de la empresa **FMC CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas siete minutos treinta y cuatro segundos del veintidós de abril de dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día trece de marzo de dos mil seis, por el señor Randall Álvarez Cabalceta, apoderado de la compañía **AGRÍCOLA PISCIS SOCIEDAD ANÓNIMA**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica y domiciliada en Cartago del Restaurante Quijongo 100 metros sur y 200 oeste, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FUERA**” en clase 05 internacional para proteger y distinguir “Un herbicida de uso agrícola”.

**SEGUNDO.** Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso el licenciado Jorge Tristán Trelles, apoderado especial de la empresa **FMC CORPORATION**. El Registro de la



Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas siete minutos treinta y cuatro segundos del veintidós de abril de dos mil diez, resolvió “...*Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **FMC CORPORATION**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**FUERA**” en clase 05, internacional, presentada por **RANDALL ALVARADO CABALCETA**, en representación de **AGRÍCOLA PISCIS S.A**, la cual se acoge”*

**TERCERO.** Que el licenciado Jorge Tristán Trelles, apoderado de la compañía **FMC CORPORATION**, presenta recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas siete minutos treinta y cuatro segundos del veintidós de abril de dos mil diez.

**CUARTO.** 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 Ureña Boza, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:

**1) FURIA** bajo el registro número 93820, Titular **FMC CORPORATION**, para proteger en clase 05 internacional: “Un insecticida a base de zeta cipermetrina”. (Ver a folios 56 a 57 del expediente administrativo)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A RESOLVER.** En el caso bajo examen, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición formulada por el apoderado de la compañía **FMC CORPORATION** en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“FUERA”**, por haber considerado lo siguiente: *“(…) Respecto al cotejo, ambas marcas tienen diferencias desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico que hace que el consumidor promedio pueda distinguirlas, y por lo tanto no existe posibilidad alguna de causar riesgo de confusión en el público consumidor a la hora de escoger el producto. Fonéticamente los signos resultan diferentes, no hay posibilidad de que el consumidor se confunda partiendo de la pronunciación de cada uno de ellos. Ideológicamente los términos en estudio nos evocan ideas distintas (FUERA: dirigirse, trasladarse, parte exterior; FURIA: Cólera, ira, actividad y violenta agitación de las cosas), por lo que el consumidor promedio no las va a relacionar y en consecuencia no se afectará el origen empresarial. Siguiendo con esta tesis es muy importante agregar que el parecido parcial no generará confusión, errores o engaños en la mente del público consumidor, precisamente, las palabras FUERA y FURIA si bien comparten ciertas letras, las mismas están constituídas por otras que le dan la carga de distintividad necesaria para que el signo no llegue a confundirse y goce de protección registral. En justos términos desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico la marca solicitada “FUERA, goza de distintividad frente a la marca oponente y no se afecta al consumidor como se indica, razones por las cuales ambas pueden coexistir registralmente en el mercado.”*

El apoderado de la compañía **FMC CORPORATION** al momento de apelar la resolución dictada por el a quo, argumentó que el distintivo que se pretende inscribir por la empresa Agrícola Piscis S.A es prácticamente idéntico a la marca inscrita, lo que evidentemente va en

detrimento de los derechos adquiridos por su representada, además de que lesionaría los derechos del público consumidor al crearse un error en relación con el origen de ambas marcas, que estamos frente a un caso de confusión cuando el consumidor a primera impresión pueda incurrir en error al adquirir sus productos, siendo que en el caso en estudio es notorio que los consumidores pueden confundir la marca inscrita **FURIA** con la que se pretende inscribir **FUERA** y que cuando se trata de la inscripción de marcas que buscan amparar productos agrícolas el análisis de los signos marcarios debe ser muy riguroso, ya que las consecuencias de una confusión repercuten en la salud de los cultivos agrícolas involucrados, razón por lo que resulta imposible la coexistencia de las marcas **FURIA** y **FUERA**. “

**CUARTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LA MARCA INSCRITA Y SOLICITADA.** En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

*“(...) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:*

*a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”. (lo subrayado no es del texto original).*

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

*“(...) 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.*

*b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*

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

*d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*

*e) 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;(…)*” (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

*“(...) 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”*

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen son, la solicitada “**FUERA**” que es una marca **denominativa**, pues, está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, se encuentra la marca inscrita, “**FURIA**”, que también es **denominativa**, según puede desprenderse de la certificación que constan en el expediente (ver folios 56 al 57), tal y como se puede apreciar, la marca solicitada tienen como elemento en común, con la marca inscrita, como por ejemplo la palabra “**FU**”, no obstante el signo solicitado contiene la palabra “**ERA**” la cual hace la diferencia con la marca inscrita, y por tanto no es obstáculo en el presente caso para que dichos signos puedan coexistir en el mercado, ya que el público los percibe de una forma diferente, y en el presente caso se detiene a valorar los detalles y en este punto las diferencias son evidentes, por lo que, a simple golpe de vista, ambas marcas son diferentes lo que no causa confusión en el consumidor promedio.

Conforme la doctrina marcaria, el elemento denominativo es el que debe prevalecer en el cotejo, por cuanto:

*“(...) la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación...” (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-IP-2001).*

Queda claro de lo antes expuesto, que en el cotejo de estas marcas el elemento preponderante y factor típico, es el elemento denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su

enunciado y hacia dónde se dirige, directa y generalmente la atención del consumidor.

Dicho lo anterior, y teniendo presente que los términos analizados anteriormente son descriptivos, para los efectos del presente cotejo marcario, se tiene que en el caso bajo examen el elemento denominativo de las marcas contrapuestas son estos:

MARCA INSCRITA:	MARCA SOLICITADA:
FURIA	FUERA

Por lo anterior, tenemos, que entre la marca “FUERA” solicitada y la marca “FURIA”, inscrita, no es factible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues, se vislumbra que no existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, puede interpretar que existe conexión entre los titulares de ambos signos distintivos, por lo que el consumidor no es inducido a error o engaño, en cuanto a una misma procedencia empresarial de los productos, situación que le da distintividad a la marca solicitada, de ahí, que este Tribunal comparte lo señalado por el Registro a quo, cuando manifiesta que: “(...)Respecto al cotejo, ambas marcas tienen diferencias desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico que hace que el consumidor promedio pueda distinguirlas, y por lo tanto no existe posibilidad alguna de causar riesgo de confusión en el público consumidor a la hora de escoger el producto. Fonéticamente los signos resultan diferentes, no hay posibilidad de que el consumidor se confunda partiendo de la pronunciación de cada uno de ellos. Ideológicamente los términos en estudio nos evocan ideas distintas (FUERA: dirigirse, trasladarse, parte exterior; FURIA: Cólera, ira, actividad y violenta agitación de las

cosas), por lo que el consumidor promedio no las va a relacionar y en consecuencia no se afectará el origen empresarial...”

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, en la resolución venida en alzada, este Tribunal arriba a la conclusión de que es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque no da lugar, tal y como lo manifestáramos en líneas atrás, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, apoderado especial de la empresa **FMC CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas siete minutos treinta y cuatro segundos del veintidós de abril de dos mil diez y confirmar la resolución recurrida venida en alzada.

**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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **.POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, apoderado especial de la empresa **FMC CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas





siete minutos treinta y cuatro segundos del veintidós de abril de dos mil diez, la cual se confirma. 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 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**



## **DESCRIPTORES**

### **MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**