



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2012-1045-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca de fábrica “FINEZZO”

ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen 2006-636, 5035-06, acumulados)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO No. 519-2013

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

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, mayor, abogado, cédula de identidad número uno- quinientos cincuenta y siete- cuatrocientos cuarenta y tres, en su condición de Apoderado Registral de la empresa **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República de Colombia , con domicilio en Sopo, Cundinamarca, República de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta y nueve minutos y cincuenta y siete segundos del tres de setiembre de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que en fecha 20 de Enero del 2006, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en representación de la compañía **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica “**FINEZZO**” bajo el expediente de



origen número 2006-636, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: Café, extractos de café, preparaciones y bebidas a base de café, café helado, sucedáneos del café, extractos de sucedáneos del café, preparaciones y bebidas a base de sucedáneos del café, achicoria, te, extractos de té, preparaciones y bebidas a base de té, té helado, preparaciones elaboradas con malta para la alimentación humana, cacao y preparaciones y bebidas a base de cacao, chocolate, productos de chocolate, preparaciones y bebidas a base de chocolate.

II. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día 2 de Junio del 2006, la Licenciada **Elena Alfaro Ulate**, en su condición de Gestora de Negocios de la empresa **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.**, planteó oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada, fundamentada en que su representada es la propietaria de las marcas **“FINESSE”** y **“FINESSE” (DISEÑO)** inscritas en Colombia, Ecuador y Venezuela.

III. Que igualmente en fecha 13 de Junio del 2006, el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, bajo el expediente de origen número **2006-5035**, en su condición indicada anteriormente solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca **“FINESSE”**, en clase 30, de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: Café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; quedando inscrita la marca el 25 de Junio del 2007, bajo el registro número **168968**.

IV. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las once horas con seis minutos y cuarenta y siete segundos del once de mayo de dos mil once, suspendió el trámite de la oposición presentada en el expediente **2006-636**, por encontrarse pendiente de resolver el proceso de nulidad de los expedientes **2006-5034** y **2006-5035**, este último incide en el presente asunto. Posteriormente se analizó que el expediente **2006-5034** a la hora de examinar los



productos y por encontrarse en una clase distinta no existe posibilidad de confusión por lo que se procedió a su inscripción.

V. Que mediante resolución de las doce horas con cincuenta y siete minutos y treinta y cinco segundos del veintinueve de agosto de dos mil doce, el citado registro acumuló los expedientes **2006-636** y **2006-5035** concernientes a la solicitud de registro de la marca de fábrica **“FINEZZO”** solicitada por la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, y la marca de comercio **“FINESSE”** propuesta por la compañía **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.**, respectivamente.

VI. Que el Ministerio de Justicia y Paz según resolución de las quince horas con veintiocho minutos y dieciséis segundos del siete de marzo de dos mil doce, basada en el Dictamen C-034-2012 de la Procuraduría General de la República anula el registro número **168968** de la marca **“FINESSE”**, inscrita bajo el expediente **2006-5035**, concedido el 25 de Junio del 2007, en virtud de que dicho registro se otorgó estando previamente presentada la solicitud de **“FINEZZO”** en clase 30 internacional por parte de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, quedando evidenciado que se contravino lo dispuesto por los artículos 4 y 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ubicándose en lo preceptuado en el artículo 223 de la Ley General de Administración Pública, existiendo una omisión en las formalidades sustanciales del procedimiento.

VII. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas con cincuenta y nueve minutos y cincuenta y siete segundos del tres de setiembre de dos mil doce, dispuso: *“(…) **POR TANTO** (...) se declara: I. Sin lugar la oposición interpuesta bajo el expediente 2006-636 por el apoderado de la empresa **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“FINEZZO”**; en clase 30 Internacional; presentada por el apoderado de la sociedad **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.**, la cual se acoge. II. Se rechaza la inscripción de la marca **“FINESSE”** solicitada por **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, S.A.**, bajo el expediente 2006-5035, el cual fue acumulado en el asunto. (...) **NOTIFÍQUESE** (...)”*.



VIII. Que mediante manifiesto el 18 de Setiembre del 2012, el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en representación de de la empresa **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, S.A.**, impugnó, mediante Recurso de Apelación, la resolución anterior dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, no habiendo expuesto agravios al momento de esa impugnación, ni haciéndolo ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de ley, mediante resolución de las nueve horas del diecinueve de diciembre de dos mil doce.

IX. 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. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTOS DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO. En el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial acumuló los expedientes de mérito sean los números **2006-636** y **2006-5035**, fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en virtud de la oposición presentada, a fin de resolverlos conjuntamente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados relevantes para la resolución del presente proceso los siguientes:

1.- La empresa **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.**, en fecha 20 de Enero del 2006, bajo el expediente 2006-636 presentó la solicitud del registro de la marca de fábrica **“FINEZZO”** en clase 30 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir: Café, extractos de café, preparaciones y bebidas a base de café, café helado, sucedáneos del café,



extractos de sucedáneos del café, preparaciones y bebidas a base de sucedáneos del café, achicoria, te, extractos de té, preparaciones y bebidas a base de té, té helado, preparaciones elaboradas con malta para la alimentación humana, cacao y preparaciones y bebidas a base de cacao, chocolate, productos de chocolate, preparaciones y bebidas a base de chocolate.(Ver folio 1)

2.- La empresa oponente **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.**, en fecha 13 de Junio de 2006 bajo el expediente **2006-5035** presentó la solicitud de registro de la marca de comercio **“FINESSE”** en clase 30 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir: Café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.(Ver folio 67)

3.- Que a nombre de la empresa **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.**, domiciliada en carretera cuatro, Zona Industrial, Sopó, Cundinamarca, República de Colombia, existe inscrita la marca de comercio **“FINESSE”**, número de registro 169411, número de solicitud: 2006-0005034 inscrita desde el 9 de Julio del 2007 y que se encuentra vigente hasta el 9 de Julio del 2017 en **clase 29** internacional, para proteger y distinguir: Carnes, pescado, aves y caza; extractos de carne: frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; compotas huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles (Ver folios 150 y 151).

TERCERO. 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.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las



razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o aspectos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de **intangibilidad**. En sentencia del Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, N° 319 dictada a las diez horas del catorce de setiembre de dos mil siete, se indicó:

“La expresión de agravios no puede verse como un mero requisito para la interposición del recurso de apelación ni como un límite para el ejercicio de la acción. En realidad es el marco que define la contienda y que le permite al tribunal centrarse en lo que las partes pretenden que sea revisado del fallo dictado por el a-quo. (...) No se trata de imponer formalismos excesivos que lleven al fin de cuentas a limitar el acceso a la justicia, sino de establecer un orden que permita un trámite adecuado, claro, expedito y ante todo, que admita un amplio ejercicio del contradictorio y del derecho de defensa. Sin una determinación cristalina y neta de lo que se pretende sea revisado por el tribunal, no le es posible a la contraparte ejercer adecuadamente su derecho de defensa, ni al juez concretar su estudio y análisis en lo que resulta importante y revisable desde el punto de vista de los destinatarios del servicio justicia. Así, sólo queda confirmar el fallo ante la ausencia de agravios.”

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en representación de la empresa **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) Presento apelación en contra de la resolución de las 10:59:57 horas del 03 septiembre del 2012. Ante el Tribunal Superior se expondrán los argumentos dentro del término correspondiente(...)” (Folio



126), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, publicado en la Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, conferida y notificada por este Tribunal la audiencia de reglamento (Folio 154) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral Administrativo conocer la integridad del expediente sometido a estudio; determinando viable confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial al haber acogido la inscripción de la marca “**FINEZZO**” propuesta por la compañía **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, por cuanto es un hecho debidamente demostrado en el expediente, el derecho de prelación que ostenta dicha empresa, debido a que fue presentada con antelación al signo “**FINESSE**” de la empresa oponente **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.**, y en virtud que el derecho marcario es territorial, el hecho de tener registrado este último signo en países como Colombia, Ecuador y Venezuela, lo anterior no genera derecho en Costa Rica, además al presentar semejanzas gráficas y fonéticas con el signo propuesto “**FINEZZO**” que ostenta el derecho de prelación es que prevalece la solicitud presentada por la compañía **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, tal y como lo resolvió el Registro de la Propiedad Industrial en primera instancia, y si bien es cierto la empresa apelante tiene inscrita la marca “**FINESSE**”, esta se encuentra inscrita en la clase 29 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir carnes, pescado, aves y caza; extractos de carne: frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; compotas huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; productos con los que no existe posibilidad de confusión y que también se encuentra como hecho debidamente demostrado en el presente expediente.

Por tales motivos, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad



Industrial de que el signo solicitado bajo el expediente **2006-636**, no incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso a) y b) del mismo cuerpo legal, por lo que no existe argumento para denegar dicha solicitud, y caso contrario presentan la solicitud bajo número de expediente **2006-5035**, el cual si incurre en la prohibición indicado artículo, por lo que existe argumento legal para denegar la citada solicitud.

Por esa razón, este Tribunal llega a la conclusión, que debe declararse sin lugar la oposición planteada por la empresa **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.**, contra la solicitud de la marca “**FINEZZO**”, presentada bajo el expediente **2006-636**, la cual se acoge, y debe denegarse la solicitud de la marca “**FINESSE**” presentada por el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en su carácter de apoderado registral de **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.**, expediente **2006-5035**.

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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en su condición de apoderado de la empresa **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta y nueve minutos y cincuenta y siete segundos del tres



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

de setiembre de dos mil doce, la cual se confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada “**FINEZZO**” en clase 30 de la nomenclatura internacional, por la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, y se rechace la oposición y solicitud presentadas por la empresa **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.**, bajo el expediente **2006-5035**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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

- Oposición a la Inscripción de la marca
- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38