



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0735-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “LANCER”

UNITED PHOSPHORUS LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4513-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 958-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cinco minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1066-0601, en su condición de apoderada de la empresa **UNITED PHOSPHORUS LIMITED**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de Mumbai, India, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, once minutos, cincuenta y un segundos del veintiséis de julio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de mayo de dos mil diez, la Licenciada María del Pilar López Quirós, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “LANCER”, para proteger y distinguir “*productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas*”, en **Clase 05** de la clasificación internacional.



SEGUNDO. Que mediante escrito presentado el nueve de junio de dos mil diez, la solicitante limita los productos que se pretende proteger con la marca solicitada solamente a: *“un insecticida cuyo ingrediente activo es acefato, para uso en los cultivos de brócoli (col de bruselas)”*.

TERCERO. Que mediante resolución de las quince horas, once minutos, cincuenta y un segundos del veintiséis de julio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la marca solicitada.

CUARTO. Que en fecha cuatro de agosto de dos mil diez, la Licenciada María del Pilar López Quirós, en la representación indicada, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fue admitido el de apelación, conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter el siguiente: En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **“LACER”** bajo el Registro No. 158444, a nombre de la empresa LACER, S.A., para proteger y distinguir *“Productos farmacéuticos y veterinarios,*



productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”, en Clase 05 internacional, ver folios 05 y 06 del expediente.

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a realizar el cotejo de las marcas solicitada e inscrita, en aplicación del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el literal 24 de su Reglamento, comprobando que el signo propuesto “**LANCER**” tiene más similitudes que diferencias con la marca inscrita, “**LACER**” lo que denota ausencia de la aptitud distintiva necesaria para ser un signo registrable, siendo que su inscripción generaría un riesgo de confusión en el consumidor, por existir un signo marcario similar que podría tener coincidencia en el lugar de venta o en la forma de distribución de los productos. Con ello además podría causarse confusión al otorgarle a dichos productos un mismo origen empresarial por ser los signos casi idénticos y dada la naturaleza y similitud de los productos que protegen, pues a pesar de la limitación de productos realizada por el solicitante, indicando que lo que se pretende proteger es un insecticida para uso en cultivos de brócoli, los insecticidas se encuentran contenidos dentro de los productos para la destrucción de animales dañinos que protege el signo inscrito, por lo que no es posible su coexistencia registral.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente inconforme con lo resuelto, alega que para verificar la existencia de similitud entre las marcas confrontadas y los productos



que distinguen, debe aplicarse el principio de especialidad y el grado de conexión competitiva que existe entre esos productos, y tomando en cuenta todos estos elementos se puede concluir que las marcas pueden coexistir en virtud de que la marca solicitada es para distinguir y proteger un insecticida específico, un producto único en el mercado, por lo que goza de una autonomía que la hace diferente a cualquier otra marca y ello hace que el riesgo de confusión no esté latente y no exista un riesgo de asociación empresarial entre las marcas LANCER y LACER.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión 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 el consumidor 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 tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, a quién se le causa esa confusión?, el indicado inciso a) es transparente e indica: *al público consumidor*, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es



identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos o servicios sean de cierta calidad o no según de donde provengan.

Manifiesta el recurrente que los signos confrontados no son similares y que el signo solicitado está destinado a proteger y distinguir un producto único en el mercado, sea un insecticida para el cuidado de un vegetal específico, el brócoli o col de bruselas, y por tanto posee suficientes elementos diferenciadores que permiten su coexistencia con la marca inscrita. No obstante, realizando un cotejo marcario y analizando los signos en forma global, es evidente que tanto a nivel gráfico como fonético, el signo propuesto, **“LANCER”**, comparado con el inscrito **“LACER”** son casi idénticos, siendo que, la única diferencia entre ellas, que estriba en la letra “N” del solicitado, lo que, a todas luces no constituye un elemento relevante para diferenciarlos. Lo anterior produce que ambos signos resulten muy similares, tanto a nivel gráfico como fonético, ya que su pronunciación es también muy parecida. En relación con el cotejo ideológico, comparte este Tribunal el criterio del Registro a quo, sea que no es posible de realizarlo por consistir las marcas en términos de fantasía.

Aunado a lo anterior, y este resulta el principal argumento del apelante, los productos que protege la marca inscrita son, entre otros, *productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas*, en tanto que los que pretende distinguir y proteger la marca propuesta es *un insecticida cuyo ingrediente activo es el acefato para uso en los cultivos de brócoli o col de bruselas*, ambos en Clase 05 Internacional, por lo que resulta infundado el alegato del recurrente en el sentido de que los productos y sus canales de distribución son diferentes, siendo evidente la similitud e inminente el peligro de confusión tanto en cuanto a los productos en sí mismos como la posibilidad de que se produzca una relación mental por parte del consumidor al suponer erróneamente que ambos provienen de un mismo



origen empresarial, por ello, es criterio de esta Autoridad, que lleva razón el Registro ad quo al indicar que de permitirse la coexistencia de ambas marcas podría producir confusión y el consumidor no tendría posibilidad de distinguir los servicios que ofrece una u otra empresa, por lo que al afectar derechos de terceros es inadmisibles el registro del signo solicitado.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, que existe similitud gráfica y fonética, entre las marcas confrontadas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, ya que su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a productos que se encuentran contenidos en los protegidos por la marca inscrita. Dado lo anterior, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **UNITED PHOSPHORUS LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, once minutos, cincuenta y un segundos, del veintiséis de julio de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso



de Apelación presentado por la **Licenciada María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **UNITED PHOSPHORUS LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, once minutos, cincuenta y un segundos, del veintiséis de julio de dos mil diez, la que en este acto se confirma. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33