



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0574-TRA-PI-634-10

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “FERTI PLUS”

Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 11974-06)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 973-2011

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

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0679-0960, en su condición de Apoderada Especial de la **Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veinte minutos y veintitrés segundos del diez de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de diciembre de 2006, la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS, R.L.** solicitó la inscripción de la marca de servicios “**FERTI PLUS**”, en clase 35 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*servicios de venta de fertilizantes y agroquímicos*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 15:06:56 horas del 8 de marzo de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la



marca de fábrica “**FERTIPLUS**”, en clase 01 internacional, bajo el registro número **136078**, propiedad de la empresa **FERTILIZANTES Y ABONOS DEL TRÓPICO S.A. (FERTILIZA S.A.)**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con veinte minutos y veintitrés segundos del diez de junio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas (...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de junio de 2010, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada por este Tribunal la audiencia de reglamento, expresó agravios.

QUINTO. 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, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Mora Cordero, 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 como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad



Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**FERTIPLUS**”, bajo el registro número **136078**, en **Clase 01** del nomenclátor internacional, vigente desde el 26 de noviembre de 2002 hasta el 26 de noviembre de 2012, para proteger y distinguir: “*productos químicos destinados a la agricultura y horticultura. Abonos para las tierras (naturales y artificiales)*”, propiedad de la empresa **FERTILIZANTES Y ABONOS DEL TRÓPICO S.A. (FERTILIZA S.A.)** (Ver folios 105 y 106).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**FERTIPLUS**”, siendo que ambas protegen servicios y productos que si bien se encuentran relacionados entre sí a razón del giro empresarial en el cual se desenvuelven, es decir, productos y servicios relacionados con los agroquímicos, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación, van dirigidos a señalar que el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial es incorrecto por cuanto, en primer lugar existe un error al equiparar una marca de fábrica y comercio con una de servicio, ya que en este caso se está ante dos distintivos que tienen ámbitos de protección distintos, sea productos y servicios y que además la marca base de objeción se encuentra clasificada en clase 01 y la que se pretende inscribir en 35, en vista de ello la posibilidad de confusión es imposible pues estamos ante marcas con finalidades diferentes, dirigidas a consumidores con necesidades distintas.



CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por la identidad entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, además de afectar su derecho de elección y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos. Por lo anterior y en virtud de la **doble identidad** entre las marcas enfrentadas, refiriéndonos a que tanto los signos en su parte gráfica (en el presente caso marcas meramente denominativas), como los productos a proteger y distinguir son idénticos, no procede que este Tribunal se avoque a realizar el **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, ya que resulta imposible la eventual coexistencia de éstas, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° inciso a) y b) y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 y los artículos 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002.

El tratadista Manuel Lobato analizando la Ley Española, en su Libro Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas Ediciones, S.L., Primera edición, 2002, señala al respecto lo siguiente:

“(…) No puede registrarse una marca que sea idéntica o similar a otra marca cuando los productos, servicios o actividades son idénticos o similares a los que la marca anterior se refiere (art. 6.1 LM).

La Ley parte de varias situaciones en las que se combinan cuatro elementos: identidad de signos, semejanza de signos, identidad de productos o servicios, similitud de productos o servicios.

El artículo 6.1 LM realiza una diferenciación al regular la prohibición relativa por colisión con una marca anterior. De un lado, existe una prohibición relativa incondicionada cuando hay doble identidad: las marcas son idénticas y los productos o servicios con también idénticos [ART. 6.1.A]. De otro, en caso de similitud o identidad



parcial (mismo distintivo o similar, productos o servicios son también idénticos o similares) la prohibición relativa queda condicionada a que exista un riesgo de confusión. A propósito de la doble identidad el artículo 6.1.a LM indica que «no podrán registrarse como marcas los signos: a) que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos». En cambio y como se ha expresado, en los casos de identidad parcial o semejanza la Ley exige la existencia de riesgo de confusión: «no podrán registrarse como marcas los signos: b) que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público. (...)».

[...]

De acuerdo con VAN BUNNEN, deben distinguirse los supuestos de identidad (cuasidentidad) entre marcas y servicios y los supuestos de semejanza. En el primer caso (cuando hay identidad) se aplica tajantemente el principio de incompatibilidad de signos. En el segundo (cuando hay semejanza) deben barajarse una serie de criterios: grado de conocimiento de la marca anterior, asociación mental entre ambas marcas, grado de parecido entre los signos enfrentados, grado de similitud de los servicios o productos contraseñados, etc. Esta distinción también es recogida por el Abogado General en las Conclusiones del 17-I-2002 (Marca ARTHUR, As, C-291/00).» (Lo subrayado no corresponde al original, se subraya en virtud de resaltar lo que interesa para el caso concreto).

Del anterior análisis de las normas españolas podríamos decir que en nuestra legislación el artículo 8 incisos a) y b), es el que abarca las situaciones transcritas, por lo que para el presente asunto, es criterio de este Tribunal que se confirma la doble identidad de las marcas enfrentadas, por lo que a todas luces resulta improcedente e inadmisibile su coexistencia registral, en virtud del riesgo de confusión y el riesgo de asociación que se le generaría al público consumidor.

No lleva razón la aquí apelante, en su alegato de que la marca que se solicita es de servicios (Clase 35) y la que se encuentra inscrita es de fábrica (Clase 01), estando ante dos distintivos que



tienen ámbitos de protección distintos, una protege servicios y la otra protege productos, y que asimismo éstos no tienen ningún tipo de relación entre sí. Es criterio de este Tribunal que los servicios que protegería y distinguiría la marca propuesta sea “la venta de fertilizantes y agroquímicos”, están íntimamente relacionados con los productos que protege y distingue la marca inscrita sean “productos químicos destinados a la agricultura y horticultura. Abonos para las tierras (naturales y artificiales)”; no existiendo ninguna duda para llegar a tal conclusión.

Por existir la certeza de que surja un riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas por encontrarse inscrita la marca de fábrica **“FERTIPLUS”**, de permitirse la inscripción de la marca de servicios solicitada **“FERTI PLUS”**, en clase 1 y 35 respectivamente, para productos y servicios íntimamente relacionados, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados en el escrito de apelación por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderada Especial de la **Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veinte minutos y veintitrés segundos del diez de junio de dos mil diez, la cual 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderada Especial de la **Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veinte minutos y veintitrés segundos del diez de junio 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 Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33