
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0022-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA “FERTI EXTEND”

FERTICA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-6712)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0122-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y un minutos del doce de marzo de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **ANDREÍNA VINCENZI GUILÁ**, abogada y notaria, con cédula de identidad número 1-0509-0138, apoderada especial registral de **FERTICA S.A.**, constituida y organizada bajo las leyes de Costa Rica, cédula de persona jurídica 3-101-395034, domiciliada en Pozos de Santa Ana, Parque Empresarial Forum Uno, edificio B, tercer piso, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:59:58 horas del 4 de diciembre de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Víctor Hugo Rimbaud Castellanos Rodríguez, químico farmacéutico, salvadoreño, cédula de residencia temporal costarricense 122201456219, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**FERTI EXTEND**”, para proteger y distinguir en clase 1: fertilizantes de uso agrícola.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 13:59:58 horas del 4 de

diciembre de 2020, rechazó la marca solicitada porque consideró que transgrede los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, al presentar similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca registrada **XTEND** e identidad en los productos que distinguen.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada Andreína Vincenzi Guilá, apeló y expuso como agravios, en lo conducente:

1. El cotejo de los signos en su conjunto permite su coexistencia.
2. El Registro realizó un análisis comparativo en relación con el vocablo genérico “extend” sin tomar en cuenta el elemento distintivo que es “ferti”, el cual hace referencia a la razón social de su representada.
3. La marca XTEND de Disagro de Guatemala S.A., no contiene la palabra “FERTI”. El vocablo XTEND es de uso genérico tanto en el idioma inglés como en el español y significa ampliar, prorrogar, extender.
4. Al ser productos tan específicos y especiales van dirigidos a un consumidor experto que no se confundirá en el mercado, en tanto los productos se venden en tiendas especializadas. Solicita revocar la resolución recurrida y continuar con el trámite del proceso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita la marca “**XTEND**” registro 237120, propiedad de Disagro de Guatemala S.A., inscrita el 30 de julio de 2014, con fecha de vencimiento el 30 de julio de 2024, para distinguir en clase 1: abonos para las tierras, fertilizantes de todo tipo (minerales, orgánicos, químicos y mezclas físicas).

TERCERO. 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.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS. En lo concerniente a las razones de imposibilidad de registro por derechos de terceros, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria le son aplicable los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, n.º 7978, y el artículo 24 del reglamento a la ley citada, puesto que tales normas prevén que si un signo marcario afecta algún derecho de terceros, este no podrá ser protegido, como sucede en el presente caso.

El artículo 8 de la Ley de marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos siguientes incisos de interés para este asunto:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, 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.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, [...] registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca [...] anterior. (Se agrega el subrayado).

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas que ayudarán

a determinar la posible coexistencia de los signos; en lo que es de interés este numeral señala:

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.

[...]

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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios;

[...]

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, incluyendo los productos que protegen.

SIGNO SOLICITADO

FERTI EXTEND

Fertilizantes de uso agrícola

MARCA REGISTRADA

XTEND

Abonos para las tierras, fertilizantes de todo tipo (minerales, orgánicos, químicos y mezclas físicas).

Este Tribunal considera que, respecto al cotejo en conjunto de los signos, a la hora de realizar la comparación marcaria, el examinador preferentemente debe tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias existentes entre los signos enfrentados (artículo 24 inciso c del Reglamento a la Ley de marcas). Esto es así, porque son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y consecuente confusión del público consumidor.

La semejanza general de dos o varias marcas no depende de los diversos elementos insertados en ellas, pero sí de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.

Siguiendo lo antes citado, desde el punto de vista gráfico, se determina que entre el signo solicitado: **FERTI XTEND** y la marca registrada: **XTEND**, existe semejanza, porque del conjunto marcario de cada signo resalta como elemento denominativo el término **EXTEND vs XTEND**; con esto no se está violentando la regla del análisis en conjunto, porque se están tomando en cuenta todos los componentes de los signos y tales semejanzas son muy marcadas visualmente, sobre todo debido a que la denominación: FERTI no es un elemento de peso para diferenciar los signos enfrentados, por tratarse de un término que evoca los productos a proteger (fertilizantes). Desde el punto de vista gráfico, el consumidor no toma la palabra FERTI como un elemento distintivo que informa un origen empresarial como lo quiere hacer ver el apelante.

El término **EXTEND** del signo solicitado, es el elemento que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los productos; el consumidor lleva en su mente la marca que goza de prelación registral, que resulta distintiva para todos los productos que distingue en la clase 1.

Por lo tanto, no se puede afirmar que el término XTEND sea una palabra de uso común para abonos para las tierras, fertilizantes de todo tipo (minerales, orgánicos, químicos y mezclas físicas), en ese sentido la palabra que significa ampliar o extender es la solicitada al contener el vocablo EXTEND y no la registrada que no tiene significado en idioma inglés o traducción como lo indica el apelante. Ante tales similitudes el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial a los productos de la marca solicitada con los distinguidos con la marca prioritaria.

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación del conjunto marcario es similar; para los consumidores no existe una diferenciación entre los signos enfrentados porque son términos que se pronuncian de forma semejante. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma equivalente en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse con base en una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que en signos similares denominativamente, en el plano fonético el consumidor tendrá el recuerdo de esa vocalización.

Además, la expresión sonora de los elementos predominantes (**EXTEND vs XTEND**), de los signos es idéntica, es en este apartado donde los signos presentan la mayor similitud; el mercado opera por recomendación y el consumidor tiene muy presente la parte denominativa de los signos para adquirir los productos o recomendar una marca.

En el campo ideológico la marca registrada resulta en un signo de fantasía por lo tanto no evoca concepto alguno que se pueda relacionar con la marca registrada.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso e) que: “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”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, hacer que prevalezcan los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas de repetida cita.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste.

Confusión directa: resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. **Confusión indirecta:** en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Guerrero Gaitán M., (2016), *El nuevo derecho de marcas*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. p.263).

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

En el presente caso la marca solicitada pretende la protección de los mismos productos del sector agrícola (fertilizantes de uso agrícola) que protege la marca registrada (abonos para

las tierras, fertilizantes de todo tipo (minerales, orgánicos, químicos y mezclas físicas). Es por esta razón que se presenta el riesgo de confusión tanto directo como indirecto atrás desarrollado, en tanto los productos que distinguen se ofrecen en el mercado de forma similar, tienen los mismos canales de distribución y son de la misma naturaleza (fertilizantes-abonos de uso agrícola); el hecho que se ofrezcan en tiendas especializadas no es óbice para que el consumidor no incurra en riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos.

En este sentido es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten.

Además, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente, y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

Así las cosas, se observa que los signos en pugna cuentan con más semejanzas que diferencias en el plano gráfico, fonético y en relación con los productos que distinguen; por lo tanto, no pueden coexistir registralmente. Los signos no tienen que ser idénticos basta con que sean similares para que se dé protección al registrado tanto en favor del consumidor como de su titular. De permitirse el registro del signo solicitado se quebrantaría la prohibición de los incisos a) y b) artículo 8 de la Ley de marcas.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directa e indirecta entre los signos cotejados al encontrarse inscrito el signo “**XTEND**”, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**FERTI EXTEND**” se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) citados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por la

apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Andreína Vincenzi Guilá, apoderada especial registral de **FERTICA S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:59:58 horas del 4 de diciembre de 2020, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por Andreína Vincenzi Guilá, apoderada especial registral de FERTICA S.A., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:59:58 horas del 4 de diciembre de 2020, la cual en este acto **se confirma** en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33