
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0316-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO



FERTICA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-945)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0475-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas nueve minutos del veintidós de agosto de dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por la abogada **ANDREÍNA VINCENZI GUILÁ**, vecina de Moravia, cédula de identidad 1-0509-0138, en su condición de apoderada especial de la empresa **FERTICA S.A.**, cédula jurídica 3-101-395034, con domicilio en San José, Pavas, Oficentro Mediterráneo, módulo uno, 50 metros al este de las oficinas de Pizza Hut, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:58:29 horas del 26 de abril de 2019.

Redacta la jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La apoderada de la empresa **FERTICA S.A.** presentó solicitud de inscripción como marca de servicios del signo



para distinguir fertilizantes para uso agrícola en clase 1.

El 5 de octubre de 2018 el abogado Robert Christian van der Putten Reyes, representando a la empresa **Disagro de Guatemala S.A.**, se opuso contra la inscripción del signo solicitado

por ser su representada titular de las marcas registradas **XTEND**,



y



, que distinguen los mismos

productos y otros relacionados.

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:58:29 horas del 26 de abril de 2019 declaró con lugar la oposición y rechazó lo solicitado por derechos de tercero, según el artículo 8 inciso a) de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de FERTICA S.A. apeló, y expuso como agravios lo siguiente:

- La comparación se realiza de acuerdo con los elementos genéricos EXTEN y XTEND, lo cual no es correcto, ya que el artículo 24 inciso b) del Reglamento a la Ley de Marcas más bien indica que la comparación debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos, y dichas palabras con de uso común.
- La diferencia en el cotejo viene dada por el uso de la palabra FERTICA y el diseño que acompaña al signo solicitado, lo cual hace que dejen una impresión muy diferente en el consumidor.
- La marca es evocativa por usar la palabra FERTICA, que es la razón social de la empresa solicitante.
- No hay un acto de competencia desleal, sino que se promueve la libre competencia en el mercado.
- Por lo anterior, solicita se revoque la resolución venida en alzada y se ordene la inscripción del signo solicitado.

Por su parte, la representación de Disagro de Guatemala S.A. se apersona ante esta sede para defender lo ya resuelto, bajo las ideas de que EXTEN y XTEND son palabras similares a nivel gráfico, idénticas a nivel fonético e ideológico, y que los productos son unos los mismos, y otros están relacionados.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal acoge como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los relacionados en el Considerando Primero aparte 2 y Considerando Segundo de la resolución venida en alzada.

TERCERO. ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. Por no estar bajo análisis el uso de las marcas de Disagro de Guatemala S.A., este Tribunal no admite ni toma en cuenta la documentación aportada por dicha compañía visible a folios del 30 al 70 del expediente principal.

CUARTO. Que 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. 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 tercero, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: 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.*

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica. 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.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las

primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

De igual forma, el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas (decreto ejecutivo 30233-J) indica que debe darse más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Respecto de los agravios planteados por la apelante, ha de indicarse que no puede considerarse que las palabras EXTEN y XTEND sean genéricas en sentido marcario, ya que en estos casos la genericidad ha de analizarse en relación con el listado de productos, y dichas palabras no son usadas ni en el lenguaje corriente ni en la usanza comercial costarricense como una designación usual o común para referirse a fertilizantes de uso agrícola. Asimismo, tampoco puede acogerse la idea de que el signo es evocativo por el uso de FERTICA en su construcción, ya que la evocación de un signo se refiere a su relación con el listado propuesto, y en este caso la evocación vendría dada por el uso de la razón social, idea que no es admisible para apoyar el registro ya que no es correcta dentro de la sistemática registral marcaria.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, considera este Tribunal que lleva razón la apelante en cuanto a que el uso de la palabra FERTICA y el diseño que acompaña al signo propuesto crean suficiente diferenciación respecto de las marcas inscritas. La palabra FERTICA destaca en la construcción del signo propuesto, siendo la palabra EXTEN un complemento del diseño, palabra que, además, no es gráficamente idéntica a XTEND. Asimismo, dichas palabras son de fantasía, por no poseer un sentido conceptual concreto, así que, lejos de la identidad ideológica que invoca el apelante, la cual no explica en absoluto, tenemos que, como razonó el Registro de la Propiedad Industrial, “*Ideológicamente los signos no evocan concepto alguno que pueda ser asociado por el consumidor.*” (folio 94 expediente principal). La similitud, no identidad como indica el apelante, en el nivel fonético, no es suficiente para considerar a los signos confundibles. Aunado a todo lo anterior, el signo propuesto contiene

un diseño de semicírculo conformado por líneas verticales debajo de las palabras, y se presenta en color verde diferente a las tonalidades usadas en las marcas inscritas.

Por todo lo anterior es que, lejos de la posibilidad de confusión que alega la representación de Disagro de Guatemala S.A., considera este Tribunal que los elementos diferenciadores entre los signos bajo cotejo son suficientes para que el consumidor no se vea confundido a la hora de ejercer su acto de consumo; máxime que los fertilizantes para uso agrícola no son de uso generalizado entre la población, sino que son consumidos por un sector muy específico de productores, los cuales saben distinguir claramente entre el producto proveniente de una y otra empresa, y que además no son productos que pueden ser tomados de un estante, sino que son expendidos en locales en los cuales participa un dependiente conocedor de éstos y su origen empresarial concreto, lo cual ayuda a evitar la confusión que plantea la representación de la empresa titular de las marcas registradas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por no existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es acoger el agravio formulado por la apelante referido a la diferencia de signos por resultar procedente, y declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la cual se revoca, y habiéndose completado la tramitología de lo pedido, se ordena la inscripción del signo solicitado, si otro motivo ajeno a lo aquí analizado no lo impidiese.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación planteado por la licenciada **ANDREÍNA VINCENZI GUILÁ** en su condición de apoderada especial de la empresa **FERTICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:58:29 horas del 26 de abril de 2019, la cual se revoca para que en su lugar se inscriba el signo solicitado, si otro motivo ajeno a lo aquí analizado no lo

impidiese. 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.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

lvc/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33