



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0487-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “REVANGE” (5)

FMC CORPORATION, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-2727)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0082-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de enero del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **FMC CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos, con domicilio y establecimiento comercial/fabril y de servicio en 1735 Market Street, Philadelphia 19103, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veintiséis minutos, veintiún segundos del dieciocho de junio del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el primero de abril del dos mil trece, la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**REVANGE**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “preparaciones para la destrucción de malas hierbas y animales dañinos, pesticidas, herbicidas y



fungicidas.”

SEGUNDO. Que mediante resolución final de las ocho horas, veintiséis minutos, veintiún segundos del dieciocho de junio del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante escrito presentado el cinco de julio del dos mil trece, la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de la empresa **FMC CORPORATION**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución supra citada, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas, ocho minutos, dieciocho segundos del diez de julio del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y en resolución de la misma hora y fecha admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.

CUARTO. 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 Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. 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 desde el 11 de agosto del 2006, y vigente hasta el 11 de agosto del 2016, la marca de fábrica “**REVENGER**”, bajo el registro número **160902**, en **clase 5** Internacional, propiedad de la empresa **FERTICA S.A.**, la cual protege y distingue:



“un pesticida, herbicida para uso agrícola”. (Ver folio 5)

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca solicitada **“REVANGE”**, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita **“REVENGER (diseño)”**, por cuanto ambos protegen productos en la clase 5. Del estudio integral de la marca se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas. Siendo, inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa recurrente en su escrito de apelación y expresión de agravios, argumenta que limitó la lista de productos a: insecticidas y fungicidas. Que REVENGER está definido para utilizarse en la eliminación (mala hierba), el de la solicitante para combatir insectos y hongos, lo cual a pesar de guardar relación con la agricultura, obedece a un uso especializado que no permite confundir ambos productos. Que grafica y fonéticamente se escuchan diferentes al pronunciarlas y no son parecidas al observarlas.

Previo al análisis de fondo y respecto a la limitación de la lista de productos, cabe indicar por parte del Tribunal a la recurrente, que no consta en el expediente el comprobante de pago de los 25 dólares establecido en el artículo 94 inciso i) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que no se acoge dicho alegato. Por lo que este proceso se resolverá sin tomar en cuenta esa limitación.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. Observando lo regulado en el artículo 24 incisos a) y c) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, resulta evidente que el signo solicitado “**REVANGE**” y el inscrito “**REVENGER (diseño)**” registro número **160902**, *gráficamente* son muy parecidos, ya que la única diferencia con la marca inscrita propiedad de la empresa **FERTICA S.A.**, es la letra “**A**”, y la no adhesión de la letra “**R**”. A nivel *fonético* ambos signos tienen un sonido similar, a pesar de las variaciones incluidas en el elemento “**REVANGE**”, aunado a que los productos que ampara el distintivo registrado “**REVENGER (diseño)**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, sea, “*un pesticida, herbicida para uso agrícola*”, están contenidos en la solicitada, la cual pretende proteger en la misma clase, a saber, los siguientes productos, “*preparaciones para la destrucción de malas hierbas y animales dañinos, pesticidas, herbicidas y fungicidas*”, situación que puede llevar al consumidor a confundirse porque éste podría asociar que los signos tienen un mismo origen empresarial.

En relación a los productos que se solicitan en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, “*preparaciones para la destrucción de malas hierbas y animales dañinos, pesticidas, herbicidas y fungicidas*”, cabe indicar, que si bien es cierto consta la presentación de un documento, mediante el cual la empresa recurrente solicita se limite la lista de productos inicial a: “insecticidas y fungicidas” como bien lo señala el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, al no haberse adjuntado el pago de \$ 25 dólares que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo 94 inciso i), no se puede tener en consideración la limitación propuesta, de ahí, que el cotejo, se realiza con los productos que se indicaron al inicio, resultando en este sentido, que los signos no solamente resultan semejantes gráfica y fonéticamente, sino además, que los productos que pretende amparar la marca propuesta y los que protege la inscrita están dentro de la misma clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y resultan ser del género “químicos”, por lo que se comercializan dentro de un mismo sector comercial, y los consumidores podrían confundirse, ya que estos podrían asociar que los productos de uno y otro tienen un mismo origen empresarial.



De modo que al existir riesgo de confusión entre ambas marcas se considera que éstas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, máxime si la marca solicitada está destinada a proteger productos en la clase 5, que igualmente ampara el signo inscrito, y en este sentido, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al denegar el registro de la marca propuesta por la empresa **FMC CORPORATION**, ya que la misma transgrede lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b), artículo 25 párrafo primero, e inciso e, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la ley citada.

Por todo lo anterior, y por compartir este Tribunal el análisis que realizó el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario.

QUINTO. Consecuencia de todo lo anterior, hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar el registro propuesto, siendo, que este Tribunal no encuentra motivos para resolver en forma contraria a como lo hizo el **a quo**, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **FMC CORPORATION**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veintiséis minutos, veintiún segundos del dieciocho de junio del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**REVANGE**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEXTO. 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 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **FMC CORPORATION**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veintiséis minutos, veintiún segundos del dieciocho de junio del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**REVANGE**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 Suárez 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 UN TERCERO
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR.00.41.33**