

Expediente N° 2008-0019-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “ALMACEN FRANAGRO S.A. “DE LA MANO CON EL PRODUCTOR”

Franagro S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5370-06)

VOTO No 191-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas del veintiuno de abril del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el señor **Francis Monge Campos**, mayor, casado una vez, Ingeniero Agrónomo, vecino del Rosario de Desamparados, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos seis-ciento dieciséis, en su condición de apoderado especial de la empresa **FRANAGRO SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento noventa y nueve cuatrocientos setenta y tres, domiciliada en El Rosario de Desamparados, quinientos metros oeste de la Escuela, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos del primero de octubre del dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintidós de junio del dos mil seis, el señor Francis Monge Campos, en representación de la empresa **FRANAGRO SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó al Registro la inscripción del nombre comercial “**ALMACEN FRANAGRO S.A. DE LA MANO CON EL**

PRODUCTOR”, ubicado en Vuelta de Jorco, Aserrí, de la Escuela cuatrocientos metros al suroeste, para proteger y distinguir la venta de animales, semillas, abonos, agroquímicos, alimentos para animales y herramientas.

SEGUNDO: Que en fecha siete de diciembre del dos mil seis, el señor Carlos Chinchilla Calderón, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **FARMAGRO SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres- ciento uno-siete mil ochocientos noventa y ocho, se opuso a la solicitud de inscripción del nombre comercial “**ALMACEN FRANAGRO S.A. DE LA MANO CON EL PRODUCTOR**”, presentado por la empresa **FRANAGRO SOCIEDAD ANÓNIMA**.

TERCERO: Que mediante resolución número 8342 dictada a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos del primero de octubre del dos mil siete, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso en lo que interesa lo siguiente: “*Declarar con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de FARMAGRO, S.A., contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “ALMACEN FRANAGRO, S.A.”, presentada por el representante de FRANAGRO, S.A. la cual SE DENIEGA. (...)*”.

CUARTO: Que contra la resolución citada, el ingeniero agrónomo Francis Monge Campos, en representación de la empresa **FRANAGRO S.A.**, interpuso recurso de apelación.

QUINTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observado defectos u omisiones que pudiera haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes: **1-** Que el Ingeniero Agrónomo Francis Monge Campos, es Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa Franagro Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento noventa y nueve mil cuatrocientos setenta y tres. (Ver folio 2). **2-** Que el señor Carlos Chinchilla Calderón, es Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa Farmagro Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-siete mil ochocientos noventa y ocho. (Ver folio 21). **3-** Que bajo el Acta N° 119284 se encuentra inscrita la marca de fábrica “**FARMAGRO**” a nombre de la empresa Farmagro Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero siete mil ochocientos noventa y ocho, en clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger herbicidas, fungicidas, insecticidas, bactericidas y nematocidas. (Ver folio 79). **4.** Que bajo el número de registro 49342 se encuentra inscrito el nombre comercial “**FARMAGRO S.A.**” a nombre de la empresa **FARMAGRO S.A.**, en clase 0, para proteger y distinguir la distribución de abonos, insecticidas, y otro productos para la agricultura. (Ver folio 80).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. Ante la solicitud de inscripción del nombre comercial “**ALMACEN FRANAGRO S.A. DE LA MANO CON EL PRODUCTOR (DISEÑO)**”, presentada por el representante de la empresa **FRANAGRO SOCIEDAD ANÓNIMA**, el señor Carlos Chinchilla Calderón,

en representación de la empresa **FARMAGRO SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló oposición contra la solicitud de inscripción del nombre comercial y modelo que se pretende inscribir, alegando la evidente similitud y reproducción parcial del nombre comercial “**Almacén FRANAGRO S.A.**” con el nombre comercial y marcas de fábrica “**FARMAGRO**”, susceptible de causar confusión en el medio comercial, entre la clientela y los proveedores, tanto sobre la identidad como del giro comercial y procedencia empresarial, origen y características de los productos, lo cual obliga a la aplicación del principio de exclusión previsto expresamente en el artículo 64 de la Ley de Marcas.

En razón de lo anterior, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió en lo que interesa, lo siguiente: “*Declarar con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de FARMAGRO, S.A., contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “ALMACEN FRANAGRO, S.A.”, presentada por el representante de FRANAGRO, S.A. la cual SE DENIEGA. (...)*”.

Por su parte, el representante de la empresa gestionante del nombre comercial “**ALMACEN FRANAGRO S.A. DE LA MANO CON EL PRODUCTOR (DISEÑO)**”, apeló la resolución mencionada, aduciendo que el interés de su representada es proteger e inscribir el lema y/o señal de propaganda “**DE LA MANO CON EL PRODUCTOR**”, no así, el nombre comercial “**ALMACEN FRANAGRO**”, y que concretamente el nombre comercial se registrará como **INVERSIONES MARIDA S.A. “DE LA MANO CON EL PRODUCTOR**”, manteniendo el mismo diseño y características que constan en el expediente.

CUARTO: EN CUANTO A LOS SIGNOS DISTINTIVOS. Los *signos distintivos* son, en general, las señales o figuras que utilizan las empresas, entendidas éstas en el más amplio sentido de la palabra, para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores. Los signos distintivos se protegen porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los

productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, los signos distintivos incentivan a su titular a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17; puede consultarse en la biblioteca de este Tribunal). Entre los signos distintivos que puede emplear un comerciante en el ejercicio de su actividad mercantil, se encuentran, en un mismo nivel jurídico, las *marcas*, los *nombres comerciales*, los *emblemas*, las *expresiones o señales de publicidad comercial* (conocidas también como *señales de propaganda*); las *denominaciones de origen* (Véase en igual sentido a FLORES DE MOLINA, *op.cit.*, pp. 16-20, y pp. 41-45), y son estos los mismos *signos distintivos* que prevé y regula en este país la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, del 6 de enero de 2002. La prohibición de inscribir *signos* que carezcan de una aptitud distintiva, se fundamenta en el *principio de la no confusión*, según el cual un *signo* no puede causar confusión de ningún tipo. Esto se debe a que si uno no se diferencia de otro, entonces no podría hablarse técnicamente de que “exista”, pues para esto debe tener *“fuerza distintiva”*. El *riesgo de confusión* se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse el *signo* que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

QUINTO: EN CUANTO AL “NOMBRE COMERCIAL”. El *nombre comercial* es todo signo o denominación que sirve para identificar a un establecimiento comercial en el ejercicio de su actividad empresarial, y que distingue su actividad de las actividades idénticas o similares. Más concretamente, *nombre comercial* es aquel signo denominativo o mixto que identifica y distingue a un establecimiento comercial, de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado. BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, señala que el nombre comercial es: “... *aquel bajo el cual un comerciante –empleando la palabra en su sentido más amplio– ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial...*” (Véase a Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas, en <http://www.ilustrados.com/publicaciones / EpyAuVFplAWDFYapo.php>). La protección del *nombre comercial*, se fundamenta en la circunstancia de que ese el más sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente. Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del *nombre comercial*, tiene una función puramente distintiva, reuniéndose en un signo, la representación de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como el grado de honestidad, reputación, prestigio, confianza, fama, calidad de productos, ubicación geográfica, etcétera. De esto se colige, que el *nombre comercial* es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales. Ahora bien, dando por supuesto que el régimen y trámites para la protección del *nombre comercial* es muy similar al de la *marca*, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero sin soslayar que de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Marcas: “Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la

empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa”.

SEXTO: SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO. La solicitud de inscripción del nombre comercial “**ALMACEN FRANAGRO S.A. DE LA MANO CON EL PRODUCTOR (DISEÑO)**” es denegada por el Registro de la Propiedad Industrial, fundamentándose en la doctrina, la jurisprudencia y en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, por considerar que entre el nombre comercial solicitado “**ALMACEN FRANAGRO S.A. DE LA MANO CON EL PRODUCTOR (DISEÑO)**” solicitada y la marca inscrita “**FARMAGRO**”, propiedad de FARMAGRO SOCIEDAD ANÓNIMA, existe similitud figurativa e ideológica, y además respaldan productos con igual naturaleza.

No obstante lo anterior, llama la atención de este Órgano de Alzada, que los alegatos del señor Francis Monge Campos, representante de la empresa apelante, se refieren únicamente, a que el interés de dicha empresa es la de inscribir el lema o señal de propaganda “**DE LA MANO CON EL PRODUCTOR**”, y que concretamente el nombre comercial se registrará como **INVERSIONES MARIDA S.A. “DE LA MANO CON EL PRODUCTOR”**, manteniendo el mismo diseño y características que constan en el expediente, no así, el nombre comercial “**ALMACEN FRANAGRO**”, sin hacer alusión alguna sobre el rechazo de la solicitud de inscripción, guardando silencio con relación a lo objetado concreta y efectivamente por el Registro a quo, sea la existencia de similitud figurativa e ideológica, y que los productos que respaldan son de la misma naturaleza, entre el signo solicitado y la marca inscrita.

Corolario de esa circunstancia, es que de pleno no sería dable pretender que prosperen los agravios formulados, porque en realidad se refiere a argumentos que no resultan relevantes

en la resolución que se combate, ello, por cuanto la empresa solicitante, tal y como consta en autos no presentó la solicitud de inscripción para una lema y/o señal de propaganda, sino para un establecimiento mercantil, además, cabe resaltar, que la misma no limitó la frase **“DE LA MANO CON EL PRODUCTOR”**, ni tampoco presentó ninguna solicitud de marca relacionada con esa expresión. (Ver folio 10 vuelto). Al respecto, resulta importante resaltar, que el representante de la empresa solicitante y apelante, en virtud de la prevención visible a folio siete del expediente, que le hiciera el Registro a quo, dejó claramente establecido por medio del escrito de contestación a esa prevención, que la solicitud requerida es para la inscripción del nombre comercial **“ALMACEN FRANAGRO S.A. DE LA MANO CON EL PRODUCTOR”**, ya que señala expresamente lo siguiente:

“ (...) lo que deseo inscribir es un nombre comercial que proteja un establecimiento de mi representada (...) se trata de un nombre comercial razón por la cual no se debe consignar numero (sic) de clase (...)”.

De tal forma, y como puede comprobarse de la documentación que consta en autos, que en ningún momento el representante de la empresa **FRANAGRO SOCIEDAD ANÓNIMA** solicitó al Registro la inscripción de un lema o señal de propaganda o más bien expresión o señal de publicidad comercial, a pesar de que posteriormente, en el escrito de contestación a la oposición visible a folio treinta y uno del expediente, manifestara en lo que interesa lo siguiente:

“(...) el interés fundamental de mi representada es la inscripción y exclusividad del emblema “DE LA MANO CON EL PRODUCTOR”, emblema que ha identificado mi actividad comercial desde sus inicios. (...) El distintivo comercial y emblema no pretende establecer la exclusividad de ninguna marca comercial, por el contrario, se trata de un lema que de hecho ha tenido por objeto y finalidad atraer la atención de los consumidores y clientes de mi establecimiento comercial. Trátese de un distintivo

o señal propagandístico. (...) Se trata de una inscripción de un emblema, expresión o señal de publicidad comercial que caracteriza la actividad de mi representada (...)”.

No obstante, en virtud de lo anterior, resulta necesario traer a colación, que ya el Registro a quo, había prevenido a la empresa solicitante que aclarara lo que deseaba inscribir, manifestando al respecto, que lo que deseaba inscribir era un nombre comercial, para ello, el Registro le había concedido un plazo de quince días, siendo, que a la fecha de la contestación a la oposición (Ver folio 19), señala todo lo contrario a lo expresado en el folio diez mencionado, en el sentido, de que lo que pretendía inscribir no es un nombre comercial sino un emblema o señal de propaganda, ocurriendo, que el plazo de quince días, ya había fenecido, por consiguiente, a la fecha en que procura enmendar lo citado, a operado la preclusión de esa etapa procesal, pues, debió indicarlo, en el tiempo que el Registro le dio para hacerlo, y no en el plazo que éste le otorgó para la replica de la oposición.

Sin embargo, por ser competencia de este Tribunal examinar la legalidad de la resolución apelada de conformidad con lo establecido en el artículo 181 de la Ley General de la Administración Pública (véase en igual sentido el Voto N° 243-2005, dictado por este Tribunal a las 14:30 horas del 13 de octubre de 2005), para la correcta resolución de este asunto debe partirse de que la marca de fábrica “**FARMAGRO**”, y el nombre comercial “**FARMAGRO**”, propiedad de **FARMAGRO S.A.**, se encuentran inscritos.

De lo anterior se infiere, que es casualmente a partir de la registración de esos signos distintivos correspondientes, es que la ley comienza a protegerlos, imponiéndole, en nuestro caso, al mismo Registro de la Propiedad Industrial, la obligación de impedir el registro de cualquier nombre comercial o marca que sea igual o similar a otra ya inscrita y que pueda causar confusión en el público consumidor. La Ley de Marcas que nos rige establece que el derecho de una marca deriva no solamente de la inscripción sino también por el hecho de haberla usado con anterioridad, posición que le permite a quien tiene mejor derecho, impedir

que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos. Esto es así, por cuanto el hecho de que un signo distintivo que se pretenda inscribir sea confundible con otro ya inscrito lo hace incapaz de otorgar distintividad a la actividad que se pretende proteger. El Registro a quo fundamentó su resolución en el artículo 8° inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, además, porque el signo solicitado respalda productos de la misma naturaleza que la marca inscrita, por lo que declaró con lugar la oposición planteada contra esa solicitud de inscripción del nombre comercial **“ALMACEN FRANAGRO S.A. DE LA MANO CON EL PRODUCTOR (DISEÑO)”**, y consecuentemente, declaró la denegatoria del mismo. Sin embargo este Tribunal, se aparta de la aplicación del numeral 8° inciso a), citado, ya que nos encontramos en presencia de la solicitud de inscripción de un nombre comercial, donde la normativa aplicable es el ordinal 65° y 68° de la Ley de Marcas, ya mencionados.

Conforme lo anterior, es importante indicar, que la existencia de riesgo de confusión para el público consumidor podría producirse, al consentir la coexistencia del nombre comercial solicitado y la marca inscrita, pues, ocurre que el núcleo central de las denominaciones **“ALMACÉN FRANAGRO S.A. DE LA MANO DEL PRODUCTOR (DISEÑO)”** solicitado y la marca inscrita **“FARMAGRO”** lo constituye por su orden las palabras **“FRANAGRO S.A.”** y **“FARMAGRO”**, que son los vocablos que recordará el público consumidor, ya que la expresión **“ALMACEN”** y la frase **“DE LA MANO DEL PRODUCTOR”**, no agregan diferenciación que sea relevante frente a la marca inscrita.

Así, desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado **“FRANAGRO S.A.”** y el inscrito **“FARMAGRO”** son en términos ortográficos y visuales, similares, ya que la expresión **“FRANAGRO S.A.”** lejos de dar una apariencia gráfica totalmente distinta capaz de distinguir los signos enfrentados, se observa, que las letras **“R”** y **“A”** que conforman la raíz **“FRAN”** fueron invertidas, con respecto, a la marca inscrita **“FARMAGRO”**, resultando, que con esa variación y la letra **“N”** que es diferente no permiten un grado de distintividad

suficiente como para contrarrestar la similitud existente entre ambos signos. Además, cabe destacar, que los signos enfrentados presentan una identidad porque finalizan con dos vocales y dos consonantes, formando la palabra “AGRO”, por lo que es de rigor hacer notar que tal terminación no logra tampoco alcanzar el requisito de distintividad, por lo que del cotejo en conjunto del nombre comercial solicitado y la marca inscrita, se origina una similitud gráfica.

En el caso del cotejo fonético ocurre lo mismo, en virtud del parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal, ya que tienen un sonido similar a la hora de pronunciarlos, a pesar de que las letras “R” y “A” de la palabra “FRANAGRO” hayan sido invertidas, se vocalizan y visualizan de forma similar.

Adviértase además, que la marca inscrita “FARMAGRO” protege, en clase 5 de la nomenclatura internacional, herbicidas, fungicidas, insecticidas, bactericidas y nematocidas, y por su parte, el signo solicitado “ALMACÉN FRANAGRO S.A. DE LA MANO CON EL PRODUCTOR” protege un establecimiento comercial dedicado a la venta de animales, semillas, abonos, agroquímicos, alimentos para animales y herramientas. Como puede apreciarse, la marca inscrita protege “agroquímicos” y el nombre comercial, como se indicó, protege un establecimiento comercial dedicado a la venta también de productos “agroquímicos”. Si bien es cierto, no se encuentra el significado de la palabra “agroquímicos”, el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, Tomo I, Editorial Espasa Calpe, S.A., Madrid, 2001, p.66, define la palabra “agroquímica”, de la siguiente manera: “*Agroquímica (De agro- y química). f. Parte de la química aplicada que trata de la utilización de los productos químicos en la agricultura como abonos, herbicidas, etc, y del uso industrial de materias orgánicas procedentes de explotaciones agrarias, como aceites, resinas, etc*”. Como puede observarse, dentro de la agroquímica se encuentran productos tales como: abonos y herbicidas, los cuales son parte de los productos agroquímicos, por tanto, si bien es cierto la marca inscrita

protege productos y el nombre comercial solicitado protege un establecimiento para la venta de productos de agroquímicos, vemos, que **la actividad y giro comercial** de ambos signos es el mismo, y está dirigido a un determinado grupo de consumidores.

Lo expuesto anteriormente, lleva a determinar a este Tribunal, que existe similitud gráfica y fonética, entre los signos enfrentados, lo que podría inducir a error o confusión al consumidor en el mercado, con la particularidad en este caso, que la marca inscrita protege y “agroquímicos”, y el nombre comercial solicitado es para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta de “agroquímicos”, los cuales como puede apreciarse van dirigidos al mismo sector de consumidores, por lo que este Tribunal arriba a la conclusión, de que no es factible la inscripción del nombre comercial “**ALMACÉN FRANAGRO S.A. DE LA MANO CON EL PRODUCTOR (DISEÑO)**” solicitado, en razón de que el mismo puede transgredir per se, los derechos de la empresa **FARMAGRO SOCIEDAD ANONIMA**, en virtud de que los productos que protege la marca inscrita y los que se van a vender en el establecimiento que se distingue con el nombre comercial citado, constituyen un elemento homogéneo, que no permite un grado de distintividad, además, en cuanto al aspecto, gráfico y fonético, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, de ahí, que este Tribunal, comparte lo dicho por el Registro a quo cuando dice:

*“En cuanto al nivel de semejanza entre ambos signos, del cotejo marcario se puede determinar que ambas cuentan con marcadas similitudes tanto a nivel gráfico como a nivel fonético (...) Es evidente que el término que se quiere resaltar del distintivo solicitado es el termino **FRANAGRO, S.A.**, razón por la cual se encuentra con letras más grandes, en el centro y resaltado con un fondo verde, y por dichas razones va a ser el que va a reconocer el consumidor y de ahí el conflicto que enfrenta con la marca inscrita “**FARMAGRO**” (...).”*

SÉTIMO: Según el artículo 65° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, queda

claro que el nombre comercial, cuya inscripción se solicita, al ser uno de sus elementos similares a la marca de fábrica inscrita, y al proteger, en ambos casos, actividades similares (productos de naturaleza agroquímicos), generaría un riesgo de confusión en el público consumidor y hace nugatoria la solicitud de inscripción del nombre comercial, por carecer de distintividad, con relación a la marca de fábrica inscrita **“FARMAGRO”**, que es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado establecimiento, tal y como se indicó en líneas atrás, de no ser así, el consumidor podría verse confundido, que es lo que se pretende evitar.

OCTAVO: En consecuencia, de autorizarse la inscripción del nombre comercial **“ALMACÉN FRANAGRO S.A. DE LA MANO CON EL PRODUCTOR”**, sería en primer término consentir un quebranto de la normativa marcaria en perjuicio de la empresa **FARMAGRO SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la marca de fábrica **“FARMAGRO”**, pues el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina que el titular registral goza de derecho de exclusiva sobre el signo utilizado, con el cual podrá impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados, de modo que sea sólo su titular el que pueda utilizarla en el comercio, a efecto de evitar que se produzca confusión entre el público consumidor. Y por otro lado se afectaría también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir, ya que podría el consumidor considerar que los servicios que despliega el nombre comercial solicitado y la marca inscrita proceden de la misma empresa.

Asimismo, tenemos, que al realizar el análisis global del nombre comercial inscrito **“FARMAGRO”**, con el nombre comercial solicitado **“ALMACÉN FRANAGRO S.A. DE LA MANO CON EL PRODUCTOR”**, no se encuentran suficientes elementos distintivos que permitan al consumidor diferenciarlos, pues como lo indicáramos en el estudio realizado

en líneas atrás, el nombre comercial en trámite, es para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta de animales, semillas, abonos, agroquímicos, alimentos para animales y herramientas, en tanto que el nombre comercial inscrito, es para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la distribución de abonos, insecticidas, y otros productos para la agricultura, donde se logra determinar al igual como ocurrió con el enfrentamiento entre la marca de fábrica inscrita “**FARMAGRO**” y el nombre comercial solicitado “**ALMACEN FRANAGRO S.A. DE LA MANO CON EL PRODUCTOR**”, que el elemento relevante en ambos signos distintivos lo es “**FARMAGRO**” y “**FRANAGRO**”, además, ambos establecimientos comerciales están dedicados a la venta de productos relacionados con “**agroquímicos**”, el cual constituye un elemento homogéneo, que no permite un grado de distintividad suficiente para contrarrestar la similitud entre uno y otro nombre, o el impacto fonético o gráfico, todo va en detrimento de los comerciantes y los usuarios.

Bajo esa óptica, resulta importante reiterar, que el nombre comercial solicitado no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, ya que resulta muy similar a la marca de fábrica y nombre comercial inscritos, en tal sentido considera este Tribunal que al existir la posibilidad de un riesgo de confusión entre los signos cotejados, se concuerda con el a quo en su disposición de denegar la solicitud de registro solicitada por la empresa **FRANAGRO SOCIEDAD ANÓNIMA**.

NOVENO: Respecto a que la marca inscrita sea notoriamente conocida en el giro comercial, aducida por la empresa **FARMAGRO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en su escrito visible a folio ochenta y siete del expediente, ha de indicarse, que no puede ser de recibo tal manifestación. Conforme al artículo 2° de la Ley de Marcas, marca notoriamente conocida es el: “(...) *Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales*”, circunstancia que no fue debidamente acreditada por la empresa mencionada, quien debió demostrar la incorporación

de las marcas en el mercado nacional, por lo que no se puede considerar que haya obtenido un reconocimiento consolidado por el sector pertinente del público, tal y como lo prevén los artículos 45 de la citada Ley de Marcas y el 31 del Reglamento a esa ley.

DECIMO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Ingeniero Agrónomo Francis Monge Campos, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **FRANAGRO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución número 8342 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, del primero de octubre del dos mil siete, la que en este acto se confirma.

DÉCIMO PRIMERO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2º del Reglamento Orgánico del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo del 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el ingeniero agrónomo Francis Monge Campos, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **FRANAGRO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución número 8342 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, del primero de octubre del dos mil siete, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

MSc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Oposición a la inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TNR. 004238