



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0175--TRA-PI

Oposición a la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio:

“ **Glifo** **ONE** (DISEÑO”

FERTILIZANTES AGRÍCOLAS HONDUREÑOS S.A. DE C.V. “FERTIAGRO, S.A. DE C.V.), apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2439-09)

Marcas y otros signos

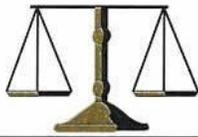
VOTO N° 262-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinte minutos de veintiséis de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, casada, abogada, vecina de Santa Ana, Centro Empresarial Forum, Edificio C, Oficina 1 C1, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres-cuatrocientos cuarenta y siete, en su condición de apoderada especial de la compañía **FERTILIZANTES AGRÍCOLAS HONDUREÑOS S.A. DE C.V. (FERTIAGRO, S.A. DE C.V.)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cero minutos, siete segundos del veintisiete de enero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de marzo de dos mil nueve, la Licenciada **Kristel Ffaith Neurohr**, en su condición y calidad indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



en **clase 1** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: productos agrícolas, herbicidas, fungicidas, insecticidas y otros productos relacionados.

Posteriormente, la representación de la sociedad **FERTILIZANTES AGRÍCOLAS HONDUREÑOS S.A. DE C.V.**, al folio catorce y quince del expediente indica, que la marca solicitada protegerá: *activos químicos para insecticidas y activos químicos para fungicidas y productos relacionados como productos químicos destinados a la industria, horticultura y silvicultura, abono para las tierras y productos químicos destinados a conservar alimentos.*

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días seis, siete y ocho de julio de dos mil nueve, en las Gacetas números ciento veintinueve, ciento treinta y ciento treinta y uno, siendo, que la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, vecina de de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cuatro-ochocientos noventa y tres, en su condición de apoderada especial registral de **INSECTICIDAS INTRENACIONALES DE COSTA RICA INICA**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “  presentada por la representación de la compañía **FERTILIZANTES AGRÍCOLAS HONDUREÑOS S.A. DE C.V. (FERTIAGRO S.A.)**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas, cero minutos, siete segundos del veintisiete de enero 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: **Se declara con lugar la oposición interpuesta por AISHA ACUAN (sic) NAVARRO**



(...)”, contra la solicitud de inscripción de la marca  en clase 1 internacional, presentada por la apoderada FERTILIZANTES AGRÍCOLAS HONDUEÑOS S.A. DE C.V., la cual SE DENIEGA (...)”

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de febrero de dos mil diez, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en representación de la compañía **FERTILIZANTES AGRÍCOLAS HONDUREÑOS S.A. DE C.V. (FERTIAGRO S.A. DE C.V.)**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de mérito, 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, o a la validez 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 de julio del 2011.

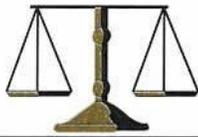
Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo el hecho probado 1) establecido en la resolución apelada, agregando que el mismo consta a folios 95 al 98 del expediente.

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.

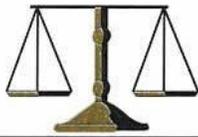
TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS



ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, declaró con lugar la oposición interpuesta por la representación de **INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA INICA**, y denegó la inscripción de la marca “  ”, para la **clase 1** de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la compañía **FERTILIZANTES AGRÍCOLAS HONDUREÑOS S.A. DE C.V. (FERTIAGRO S.A.)**, pues considera que no puede otorgar la marca, dado que la misma entra en conflicto de acuerdo con las marcas inscritas “**CLIFOSAN (DISEÑO)**” y **GLYFOSAN**”, propiedad de **INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA INICA**, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que entre la marca solicitada y las inscritas existe semejanza gráfica y fonética lo que provocaría la existencia de un riesgo de confusión en los consumidores.

Por su parte, los alegatos sostenidos por los representantes de la compañía recurrente en su escrito de apelación y expresión de agravios, van dirigidos a señalar que el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial es incorrecto, alegando que entre las marcas registradas y la de su representada, no existe ninguna similitud gráfica, fonética o ideológica, que impida la coexistencia registral. Aduce, que la tipografía que ambas utilizan en sus diseños, así como los colores y el diseño en sí, marca más la diferencia entre las marcas. Entre las marcas registradas **GLYFOSAN (diseño)** y **GLYFOSAN** propiedad de Insecticidas Internacionales de Costa y **GLIFO ONE 1**, **GLYPHOSATE 48% SL (DISEÑO)** solicitada por su representada, solo existe una coincidencia, y es la existencia en ambas de la partícula “**GLYFO**”, ese solo hecho **NO** determina que exista similitud entre las marcas. Señala, que no existe riesgo de confusión dado que cualquier consumidor fácilmente podrá determinar que los distintivos son fabricados y comercializados por compañías diferentes.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaría, por las similitudes entre uno y otro signos se podría provocar un

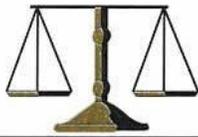


riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000, y artículos 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002.

Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el ***riesgo de confusión*** entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

La **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la **confusión ideológica** es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método



que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

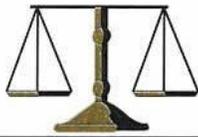
Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:



MARCA INSCRITA: GLYFOSAN (DISEÑO)	MARCA SOLICITADA: 
PRODUCTOS QUE DISTINGUE:	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA
<p>Para proteger en clase 5 de la Nomenclatura Internacional: <i>productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, plaguicidas e insecticidas.</i></p> <p>MARCA INSCRITA: GLYFOSAN</p> <p>Para proteger en clase 5 de la Nomenclatura Internacional: <i>todo tipo de plaguicidas.</i></p>	<p>Para proteger en la clase 5 de la Nomenclatura Internacional: <i>activos químicos para insecticidas y activos químicos para fungicidas y productos relacionados como productos químicos destinados a la industria, horticultura y silvicultura, abono para las tierras, productos químicos destinados a conservar alimentos.</i></p>

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba aportada y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.



Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante o idéntico con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud e identidad que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que las marcas de fábrica inscritas de acuerdo al cuadro comparativo supra citado, la primera “**GLYFOSAN (DISEÑO)**”, es mixta, conformada por cuatro figuras geométricas que dan la idea de cuatro hojas y una palabra “**GLYFOSAN**”, y la segunda es denominativa formada por un solo término “**GLYFOSAN**”, la marca de fábrica y comercio solicitada “**GLIFO ONE 1, GLYPHOSATE 48% SL (DISEÑO)**”, es un signo mixto complejo, constituido por el término “**GLIFO**”, escrita en letras color rojo, la vocal “**i**” se destaca con el dibujo de una hoja de color verde, debajo de las letras “**IFO**” se encuentra la frase “**CLYPHOSATE 48% SL**”, en color verde, al lado de la palabra “**GLIFO**” está lo que aparenta ser un número “**1**” de color dorado, el cual tiene dentro de él escrito en letras blancas y en idioma inglés la palabra “**ONE**”, que traducido al español significa uno.

De acuerdo a lo anterior, y en razón, de estar frente a una marca mixta-compleja, como es la pretendida, y por ende, en este caso debe determinarse cuál es el elemento preponderante. Sobre el particular se ha dicho que: “(...) *Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público.*” (Fernández-Novoa, Carlos, **Tratado sobre Derecho de Marcas**, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

De la cita referida, se desprende, que en el momento de confrontar la marca solicitada con las marcas inscritas, se debe establecer sobre cual dimensión hará la distinción el consumidor, o

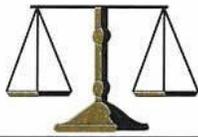


bien, cuál de los elementos que conforman la denominación “**GLIFO ONE 1, GLYPHOSATE 48% SL (DISEÑO)**”, incide con mayor fuerza en la mente del consumidor, en otras palabras, es determinar la impresión que el signo va a causar en el público consumidor.

Partiendo de lo anterior, tenemos, que para determinar la distintibilidad de la marca la referencia nos la da el numeral 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica:

*“(...) **Marca:** Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que apliquen frente a los de su misma especie o clase”.*

De esta forma, se debe analizar si la marca solicitada es suficientemente distintiva o susceptible de identificar los productos frente a los de su misma especie o clase en el mercado. Del análisis realizado supra se determinó que la denominación “**GLIFO ONE 1, GLYPHOSATE 48% SL (DISEÑO)**”, propuesta como marca de fábrica y comercio, tiene su fuerza distintiva en el término “**GLIFO**”, constituyéndose en el núcleo central de la denominación, donde los demás elementos que la acompañan quedan relegados a un segundo término. Por esa razón se concluye que el público consumidor al estar frente a la marca que se analiza, la imagen que retendrá en un primer momento y sobre la cual hará la distinción, es “**GLIFO**”, el cual es el elemento preponderante y el factor tópico del signo pretendido, no solo por encontrarse en una primera posición, lo que le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente su atención, además, podría suponerse, por la relación que hay entre los productos, que los protegidos con la marca solicitada, pertenecen a la misma familia que los de las marcas inscritas “**GLYFOSAN (DISEÑO)**” y “**GLYFOSAN**”. Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir solicitado como mixto, con los signos inscritos a nombre de **INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA (INICA)**, se advierte entre ellas identidad gráfica y fonética, lo que da como resultado

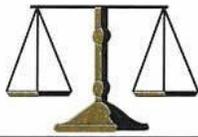


que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con las marcas inscritas.

En relación al aspecto gráfico y al ser el elemento distintivo en la marca que se aspira inscribir la palabra “**GLIFO**”, y en las marcas inscrita es el término “**GLIFOSAN**”, de ahí que este común elemento entre ambas, configura una identidad visual. La coexistencia de tal término conlleva también a una identidad en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone.

QUINTO. En esta relación no sólo se advierte una identidad desde una perspectiva gráfica y fonética, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación entre los productos que pretenden protegerse con la pretendida y los amparados por las ya inscritas, tal y como se desprende del cuadro comparativo destacado en el considerando cuarto de la presente resolución.

En este sentido, analizado el signo que se intenta amparar “**GLIFO ONE 1, GLYPHOSATE 48% SL (DISEÑO)**” como marca de fábrica y comercio en **clase 1**, con las marcas inscritas “**GLIFOSAN (DISEÑO)**”, y “**GLYFOSAN**” en cuanto a los productos a protegerse, se muestra relación directa entre ellos, ya que los productos que protegen las marcas inscritas, conforme al cuadro comparativo (Ver considerando cuarto), son productos “*químicos*” lo cual acrecienta la probabilidad de confusión en el mercado, ya que los productos que se pretenden proteger con la marca solicitada como es, *activos químicos para insecticidas y activos químicos para fungicidas y productos relacionados como productos químicos destinados a la industria, horticultura y silvicultura, abono para las tierras, productos químicos destinados a conservar alimentos*, se encuentran íntimamente relacionados con los protegidos por la marcas inscritas, se caracterizan por su similar naturaleza y proximidad, pudiendo generarse confusión en los adquirentes del producto, toda vez que son productos adquiridos por una generalidad de uso



masivo en este caso podrían ser, agricultores, agrónomos, industriales, trabajadoras del hogar, ect, y, son comercializables a través de canales de venta comunes, es decir tiene un mismo canal de distribución y como bien lo señala el Órgano **a quo**, dicha situación permite aumentar el riesgo de confusión para el consumidor ya que se pueden asociar ambas marcas como parte de una misma cadena empresarial ya que los mismos son en su **naturaleza productos químicos**.

Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo. Precisamente, el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, persigue evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, 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 8 inciso a) y 25 párrafo primero de la Ley de Marcas.

SEXTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se concluye que de permitirse la inscripción de la marca de fábrica y comercio pretendida, se quebrantaría lo dispuesto en el inciso **a) del artículo 8 y artículo 25 párrafo primero** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como lo dispuesto en el inciso **e) del artículo 24** del Reglamento a la Ley de Marcas, de ahí, que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de la compañía **FERTILIZANTES AGRÍCOLAS HONDUREÑOS S.A. DE C.V. (FERTIAGRO, S.A. DE C.V.,** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cero minutos, siete segundos del veintisiete de enero de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar sin lugar el recurso de apelación interpuesto la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de la compañía **FERTILIZANTES AGRÍCOLAS HONDUREÑOS S.A. DE C.V. (FERTIAGRO, S.A. DE C.V.)**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cero minutos, siete segundos del veintisiete de enero de dos mil diez, la que en este acto 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 Uureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Roberto Arguedas Pérez

Guadalupe Ortíz Mora