



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0703-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “COMANDER”

FERTICA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2538-2013)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 271-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veinticuatro de marzo de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada Andreína Vincenzi Guilá**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-509-138, en representación de la empresa **FERTICA, S.A.**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-395034, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, trece minutos, ocho segundos del veintiuno de agosto de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de marzo de 2013, el señor Pablo Alexis Hernández Herrera, en representación de la empresa **FERTICA, S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**COMANDER**” en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Productos para la destrucción de animales dañinos y herbicidas para uso agrícola*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las once horas, trece minutos, ocho segundos del veintiuno de agosto de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar



de plano la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, la Licenciada Vincenzi Guilá, en la representación indicada, recurrió la resolución final antes indicada y en razón de ello conoce este Tribunal de Alzada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter y de relevancia para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra vigente desde el 28 de agosto de 1996 y hasta el 28 de agosto de 2016 la marca “**COMMAND**”, inscrita bajo el Registro No. **96731**, en clase 05 de la nomenclatura internacional, perteneciente a la empresa **FMC CORPORATION**, para proteger y distinguir: “*Herbicida para arroz*” (v. folios 85 y 86).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos con este carácter, que resulten de relevancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca indicada, por considerarla inadmisibles por derechos de terceros, de conformidad con lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Manifestando que así se desprende de su análisis y



cotejo con la marca inscrita “COMMAND”, dado que ambas protegen productos similares en la misma clase 05 y al comprobar que entre estos signos existe similitud gráfica y fonética, lo que provoca un inminente riesgo de confusión en el consumidor, al no existir una distintividad suficiente que permita identificar las marcas e individualizarlas en el mercado, dado lo cual, su coexistencia registral afectaría el derecho de elección del consumidor, socavando el esfuerzo de los empresarios de distinguir sus productos mediante signos marcarios.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente manifiesta que el Registro de la Propiedad Industrial no ha resuelto su solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “COMMAND”. Alega que su representada es una empresa con presencia y gran reconocimiento en toda Centroamérica, en donde ha operado durante 50 años y puede afirmarse que se trata de un nombre comercial NOTORIO. Agrega que los productos que pretende proteger con la marca “COMANDER” son fabricados y distribuidos por Grupo Fertica o por sus subsidiarias en el resto de países centroamericanos y por ello gozan de un renombre y respaldo de suma importancia. Afirma que a pesar de no tener inscrito el signo en Costa Rica, sí lo ha usado y comercializado a nivel centroamericano, siendo que ese uso goza de protección legal, ya que se encuentra inscrito en El Salvador, Nicaragua y Honduras. Asimismo, manifiesta que la marca “COMMAND” inscrita a nombre de FMC Corporation no ha sido usada en el comercio costarricense, por cuanto no se encuentra inscrita en el Registro Fitosanitario del Estado a nombre de esa empresa sino de otro titular (FMC Latinoamérica S. A.) En razón de dichos alegatos, solicita se decrete la cancelación por falta de uso de la marca con Registro No. 96731 y se conceda el registro de “COMANDER” a su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto, el cual se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión, sea esta de carácter visual, auditivo y/o ideológico.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 de la Ley de Marcas, en sus incisos a) y



b) es claro al negar el registro de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión. Esta norma es transparente al indicar que el sujeto de este riesgo de confusión es *el público consumidor*, incluyendo en esta categoría a otros comerciantes con un mismo giro comercial, así como el propio consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de cierta calidad o no según de donde provengan.

Considera este Tribunal que, tal como fue analizado por el Registro, efectivamente los signos propuesto e inscrito son prácticamente idénticos, por cuanto entre los denominativos “COMMAND” y “COMANDER”, la única diferencia es que la letra “M” fue duplicada en la parte central del inscrito y agregada la sílaba “ER” al final del propuesto. Siendo que, dichas discrepancias no son de tal magnitud que puedan ser consideradas como suficientes para distinguir una marca de la otra. Aunado a ello, las dos protegen productos relacionados y en la misma clase 5, ya que en ambos casos están dedicados a combatir malas hierbas, siendo que no existe entre ellos una diferencia que permita su individualización y coexistencia pacífica en el mercado.

Por otra parte, deben ser rechazados los agravios del recurrente en cuanto a su pretensión de que, dentro de estas mismas diligencias, sea cancelado por falta de uso el signo contrario, toda vez que ese es un extremo que ya fue discutido en otro expediente, que es ajeno a éste y por este motivo se omite pronunciamiento al respecto.

Así las cosas, coincide este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al considerar que la marca solicitada es inadmisibles por derechos de terceros, ya que el signo con registro No. 96731 no ha sido cancelado y en razón de ello aún existe un derecho de exclusiva a favor de su titular. En consecuencia se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Andreína Vincenzi Guilá**, en representación de la empresa **FERTICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial,



a las once horas, trece minutos y ocho segundos del veintiuno de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por la **Licenciada Andreína Vincenzi Guilá**, en representación de la empresa **FERTICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, trece minutos, ocho segundos del veintiuno de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo **“COMANDER”**. 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



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33