



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0446-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio “FERTILIZANTE  
FASTRAC” (DISEÑO)**

**CASA DEL GANADERO S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2013-3964)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

## ***VOTO N° 891-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-San José, Costa Rica, a las quince horas  
del veinticinco de noviembre de dos mil catorce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, mayor, abogado, casado una vez, titular de de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos treinta y tres-novecientos treinta y nueve, en su condición de apoderado especial de la compañía **CASA DEL GANADERO SOCIEDAD ANONIMA (CADELGA S.A.)**, sociedad organizada y existente, bajo las leyes de Honduras, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y seis minutos y dieciocho segundos del treinta de abril del dos mil catorce.

### ***RESULTANDO***

**I.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de Mayo de 2013, el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos treinta y tres – cuatrocientos trece, en



su condición de apoderado especial de la empresa **CASA DEL GANADERO SOCIEDAD ANONIMA (CADELGA S.A.)**, solicitó al Registro la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FERTILIZANTE FASTRAC**” (**DISEÑO**), para proteger y distinguir en **clase 1** de la Clasificación Internacional de Niza, Fertilizantes.

**II.** Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de Febrero del 2014, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BASF SE**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, formuló oposición al registro de la marca de fábrica “**FASTAC**”, en **clase 1 y 5** de la Clasificación Internacional de Niza.

**III.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las a las catorce horas con cuarenta y seis minutos y dieciocho segundos del treinta de abril del dos mil catorce, declaró con lugar la oposición interpuesta y rechaza la solicitud de inscripción de la marca pretendida.

**IV.** Que inconforme con la resolución mencionada anteriormente, mediante escrito presentado el 16 de Mayo de 2014, la representación de la empresa **CASA DEL GANADERO SOCIEDAD ANONIMA (CADELGA S.A.)** interpuso recurso de apelación, siendo, que el Registro, mediante resolución dictada quince horas con seis minutos y cincuenta y cuatro segundos del veintitrés de mayo de dos mil catorce, admite el recurso mencionado ante este Tribunal, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**V.** 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 el Juez Suárez Baltodano, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “FASTAC”, bajo el registro número 229014, en Clases 1 y 5 del nomenclátor internacional perteneciente a **BASF SE.**, vigente desde el 22 de julio del 2013 hasta el 22 de julio del 2023, para proteger “*en clase 1 Químicos usados en agricultura, horticultura y silvicultura; especialmente preparaciones para fortalecer las plantas; químicos y/o preparaciones biológicas para controlar el estrés en plantas, preparaciones para regular el crecimiento de las plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de sernillas, surfactantes, químicos naturales o artificiales para ser usados como cebos sexuales o agentes para confundir insectos. Y 5 Preparaciones para destruir y combatir animales dañinos; insecticidas, fungicidas, herbicidas, pesticidas.*” (Ver folios 134 y 135).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara con lugar la oposición exteriorizada por la empresa **BASF SE**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**FERTILIZANTE FISTRAC**” (**DISEÑO**), presentada por la compañía **CASA DEL GANADERO SOCIEDAD ANONIMA (CADELGA S.A.)**, por considerar que existe similitud gráfica y fonética con la marca oponente “FASTAC”, además de proteger los mismos productos, debido a que los fertilizantes son productos químicos usados en la agricultura, horticultura y silvicultura,



incurriendo en la prohibición establecida en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, basó sus agravios, en que al ponderar ambas marcas, las diferencias que existen entre los signos son fácilmente identificables, por lo que el riesgo de confusión es nulo, no llevando razón el Registro en cuanto al análisis realizado, en vista que no se da ninguno de los supuestos del artículo 8 de la Ley de Marcas.

Menciona la apelante que si se comparan gráficamente ambas denominaciones, se observa que ambos signos son totalmente dispares y sus diferencias saltan a la vista. Tomando en cuenta las marcas en base de la impresión gráfica que producen en su conjunto, no separando sus elementos conforme lo indicado en el artículo 24 del Reglamento, pudiendo observarse que los signos en estudio comparten únicamente el vocablo FAS, término que ha sido utilizado en un sinnúmero de marcas y que a la fecha se encuentran registradas en el Registro de la Propiedad Industrial, que ha permitido la convivencia de signos que utilizan este vocablo.

Continúa diciendo a que la marca propuesta **“FERTILIZANTE FASTRAC” (DISEÑO)** está compuesta con elementos gráficos adicionales, como el término “fertilizante” y el complemento de la palabra “trac” y además lo elementos figurativos del signo.

Se refiere además a que existe una diferencia innegable al pronunciar el conjunto marcario **“FERTILIZANTE FASTRAC”** respecto al signo **“Fastac”**, la marca solicitada está compuesta por siete sílabas, donde su único elemento en común con la marca registrada es “FAS”.

Comparte el punto de vista del Registro de que los signos no evocan idea alguna que los pueda asociar, por cuanto pese a que la marca de la compañía BASF SE fue registrada como FASTAC, comercialmente la marca es acompañada por otros términos como: “FASTAC 100



ec” y “FASTAC FORST”, lo cual hace más grande y evidente la diferenciación entre ambas marcas, no siendo un problema que ambas compartan la sílaba “FAS”.

Concluye la compañía **CASA DEL GANADERO SOCIEDAD ANONIMA (CADELGA S.A.)** que dichos signos son distintos gráfica, fonética e ideológicamente y por ende la marca solicitada si posee la distintividad suficiente para identificar los servicios en el mercado, sin ningún riesgo de confusión respecto a sus servicios o su procedencia empresarial. Señala que la marca propuesta cuenta con la carga diferencial suficiente que permite al consumidor su diferenciación de manera inequívoca, por lo tanto no lleva razón el Registro al decir que luego del análisis realizado, la solicitud de registro de FASTRAC, contraviene el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas, por lo que dichas marcas pueden coexistir registralmente, por lo que sí procede el registro de la marca solicitada en la clase 1 internacional y solicita que se deniegue la oposición al registro de la marca de 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 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 y los productos que protegen son similares o relacionados.

En el cotejo marcario, 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.

En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 incisos e) del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de dichos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado, o confundir los signos entre sí.



El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

*“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:*

*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”.*

*b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior”.* (la negrita es del original, el subrayado es nuestro)

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

*“(…) Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:*

*a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*

*(…)*

*c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*

*d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al*



*consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*

*e) Para que exista posibilidad de confusión, **no es suficiente que los signos sean semejantes**, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. (...)*” (la negrita y el subrayado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas. Al respecto el fin primordial del registro de marcas es:

*“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”*

Dicho lo anterior, y siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento citado, tenemos, que en el elemento denominativo de los signos enfrentados hay gran similitud. Desde el punto de vista **gráfico**, el signo inscrito “FASTAC” es denominativo conformado por cuatro letras “F-S-T-C”, y el signo solicitado es mixto, compuesto por una parte denominativa de cinco letras “F-S-T-R-C” como por una parte figurativa (DISEÑO), reduciéndose la diferencia a la letra “R”. El término “Fertilizante”, acompañado de un diseño tampoco es suficiente para distinguirla de la marca registrada por cuanto la parte denominativa, que es la que utilizara el consumidor para referirse a la marca es el elemento central del cotejo y el término “Fertilizante” es descriptivo del producto y no aporta distintividad de conformidad con el artículo 28. De ahí que el cotejo se centra entre los





términos “Fastrac” y Fastac”.

Desde un punto de vista gráfico o visual, salta a la vista que la marca inscrita “FASTAC” y la solicitada “FERTILIZANTE FASTRAC” (**DISEÑO**), por la distribución de sus consonantes, acaban siendo en términos ortográficos, sumamente parecidas, pues de las letras que las componen, solo se distinguen como se indicara supra, por la letra “R”, por lo que desde un punto meramente visual, no existe mayor diferencia entre las marcas bajo estudio.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista fonético o auditivo ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar ya que derivan de una estructura gramatical muy parecida, es decir, topamos con una confusión auditiva generada por lo parecida de los signos, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar. Debe notarse que la palabra “FASTRAC” (signo propuesto) y la palabra “FASTAC” (signo inscrito) suenan muy similar, no siendo suficiente la letra “R” en el término solicitado para poder dotarle de suficiente diferencia fonética para distinguir los distintivos enfrentados.

Desde un punto de vista ideológico, las denominaciones de los signos cotejados, carecen de un significado conceptual, siendo, que entre éstas no habría posibilidad de hallar alguna suerte de confusión o, como corresponde en este ámbito, alguna semejanza o identidad ideológica, por lo que la similitud gráfica y fonética consolida la similitud entre los signos.

Se aplica en este caso el inciso c) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas ya mencionado conforme lo anterior, la marca solicitada presenta la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo precisamente que:

*“(…) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (….) Autores como Braun, Van Bunnem y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad.*



*El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro”.* (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas**, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).

De acuerdo con la cita señalada, tenemos, que por la aplicación del Principio de Especialidad se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para productos que no sean similares o se relacionen, no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto.

En el presente asunto, no solo existe una evidente similitud gráfica y fonética entre los signos confrontados, sino que los productos que pretende proteger la marca solicitada **“FERTILIZANTE FASTRAC”**, en **clase 1** de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, “Fertilizantes”, se relacionan directamente con los productos que distingue la marca inscrita **“FASTAC”** en clases 1 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, por su orden: *“en clase 1 Químicos usados en agricultura, horticultura y silvicultura; especialmente preparaciones para fortalecer las plantas; químicos y/o preparaciones biológicas para controlar el estrés en plantas, preparaciones para regular el crecimiento de las plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas, surfactantes, químicos naturales o artificiales para ser usados como cebos sexuales o agentes para confundir insectos. y 5 Preparaciones para destruir y combatir animales dañinos; insecticidas, fungicidas, herbicidas, pesticidas.”*

Verificando este Tribunal, que los productos están relacionados, ya que los fertilizantes pueden ser también considerados como químicos usados en la agricultura, horticultura y silvicultura, como preparaciones para fortalecer las plantas y crecimiento de estas, tratándose de productos relacionados claramente y se tiene, ante la similitud de los signos cotejados, por consolidado un riesgo de confusión entre el signo inscrito y el solicitado y procede aplicar las



prohibiciones que protegen a la marca inscrita, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) en relación con el artículo 89 de la mencionada ley.

Por tal razón, y por imperio de Ley, debe protegerse la marca ya registrada en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume*”. (LOBATO, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

En razón de lo antes expuesto, considera este Órgano de Alzada, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los literales **a) y b) del artículo 8** y artículo **25 párrafo primero** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el inciso **e)** del artículo 24 del Reglamento a esa ley, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada a relacionada a la marca inscrita, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores.

Por todo lo anterior, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el *aquo* en la resolución recurrida, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, los cuales resultan improcedentes para este Órgano Colegiado.

Como consecuencia de las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, este Tribunal arriba a la conclusión que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la compañía **CASA DEL GANADERO SOCIEDAD ANONIMA (CADELGA S.A.)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro solicitado.



**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en su condición de apoderado especial de la compañía **CASA DEL GANADERO SOCIEDAD ANONIMA (CADELGA S.A.)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y seis minutos y dieciocho segundos del treinta de abril del dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**Marcas Inadmisibles por derechos de terceros**

**TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 0041.33**