
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0371-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA “FERTIMON DE FERTICA”

FERTICA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-10268)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0452-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y cuatro minutos del veintiuno de octubre del dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **ANDREÍNA VINCENZI GUILÁ**, mayor, abogada y notaria, con cédula de identidad número 1-0509-0138, en concepto de apoderada especial de la empresa **FERTICA S.A.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-395034, con domicilio en Pozos de Santa Ana, Parque Empresarial Forum Uno, edificio B, tercer piso, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:55:00 horas del 14 de julio del 2022.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 9 de diciembre de 2020 el apoderado de la empresa **FERTICA S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica: “**FERTIMON DE FERTICA**”, que distingue en clase 1: sustancias y productos químicos destinados a la agricultura, silvicultura, horticultura, abonos artificiales y naturales para las tierras.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 10:55:00 horas del 14 de julio del 2022, rechazó la marca solicitada ya que presenta identidad gráfica, fonética y los mismos productos con la marca registrada “**FERTIMINS**” que distingue en clase 1: productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura la horticultura y la silvicultura, resinas artificiales en bruto, materiales plásticos en bruto, abonos para el suelo, composiciones extintoras, preparaciones para temprar y soldar metales, productos químicos para conservar alimentos, materiales curtientes, adhesivos (pegamentos) para la industria.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **ANDREÍNA VINCENZI GUILÁ** apeló la resolución supra indicada y expuso como agravios, lo siguiente:

Las marcas FERTIMON DE FERTICA y la marca FERTIMINS no presentan identidad gráfica, fonética, capaz de crear confusión en el consumidor.

El análisis en conjunto de los signos permite su coexistencia registral.

La marca solicitada hace referencia directa a que es producida por FERTICA, empresa de gran renombre nacional e internacional y que confiere al consumidor de este tipo de productos la evocación inmediata de que se trata de un producto elaborado en su fábrica, lo que, unido inevitablemente con las otras palabras que conforman la marca (FERTIMON DE), la provee de características suficientemente distintas de la marca FERTIMINS.

Que el tipo de productos que fabrica su representada, no está dirigido a un consumidor común, sino únicamente a consumidores que se dedican a la agricultura a niveles significativos de producción y sólo se expenden en comercios dedicados a ese tipo de público, es un consumidor especializado.

Que la marca se refiere a un producto elaborado por FERTICA, con garantía de calidad, por lo que cumple con las funciones de la marca:

-
- a) Distintividad o indicadora de origen empresarial.
 - b) Indicadores de una calidad estándar de los productos o servicios protegidos.
 - c) Condensadora del “goodwill” o buena fama de los productos o servicios protegidos.
 - d) Función publicitaria (intermediación entre el titular y el mercado)

Por lo tanto, solicita revocar la resolución recurrida.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **AGROVET MARKET S.A.**, el siguiente signo distintivo:

“**FERTIMIN**” registro 290545, inscrita desde el 27 de agosto de 2020 y vence el 27 de agosto de 2030, para proteger en clase 1: productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura la horticultura y la silvicultura, resinas artificiales en bruto, materiales plásticos en bruto, abonos para el suelo, composiciones extintoras, preparaciones para temprar y soldar metales, productos químicos para conservar alimentos, materiales curtientes, adhesivos (pegamentos) para la industria.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD: Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser

registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: 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.**

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas de las reglas que se encuentran contenidas en el artículo 24 del reglamento a la *Ley de marcas*, que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

Artículo 24. —Reglas para calificar semejanza. 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.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, **el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;**
- c) 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;**

Dadas las pautas a seguir se procede al cotejo de los signos en conflicto, tomando en cuenta la regla del análisis en conjunto:

SIGNO SOLICITADO
FERTIMON DE FERTICA
SIGNO REGISTRADO
“FERTIMINS”

Así las cosas, desde el punto de vista gráfico o visual se entiende que un análisis unitario se realiza sin descomponer el conjunto de cada signo, en ese sentido, el conjunto de elementos que integran el signo prevalece sobre sus partes.

En el análisis gráfico el Registro no realiza un estudio en conjunto ya que únicamente coteja las denominaciones FERTIMINS y FERTIMON, y se olvida que la marca solicitada cuenta con el término FERTICA, desde esa perspectiva no puede llegarse a la conclusión que son signos semejantes, el consumidor los aprecia de forma diferente sin descomponerlos.

Además, la marca solicitada contiene el nombre de la denominación social de la empresa que ostenta la inscripción, esto aumenta la distintividad del signo ya que se puede deducir su origen empresarial por el consumidor final.

Al ser las marcas gráficamente distintas, su fonética también y en ese sentido la pronunciación en conjunto de los signos difiere categóricamente.

Sumado a lo anterior debe atenderse a otra de las reglas del cotejo marcario antes citadas, la cual consiste que, en presencia de signos que cuenten con radicales genéricos, la comparación debe hacerse en cuanto a los elementos distintivos y en este caso FERTI es un radical de uso común para fertilizantes por lo que los elementos MON y MINS debieron ser los elementos para valorar por parte del examinador, ya que resulta evidente que no presentan similitudes ni gráficas ni fonéticas.

También es de suma importancia tomar en cuenta que estamos frente a productos que se venden en establecimientos especializados y a consumidores informados que no van a tener

posibilidad de riesgo de confusión en los productos o en su origen empresarial.

Al presentar diferencias tan marcadas en el plano gráfico y fonético no es necesario realizar un cotejo de los productos ya que, ante tales diferencias, no existe riesgo de confusión o asociación alguno para el consumidor.

De conformidad con las anteriores consideraciones, contrario a lo dictado por el Registro, el signo solicitado no violenta el inciso a) del artículo 8 de la *Ley de marcas* por lo que se declara con lugar el recurso de apelación presentado por **ANDREÍNA VINCENZI GUILÁ**, en concepto de apoderada especial de la empresa **FERTICA S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:55:00 horas del 14 de julio del 2022, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca “**FERTIMON DE FERTICA**”, para proteger y distinguir los productos solicitados en clase 1, sí otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación planteado por **ANDREÍNA VINCENZI GUILÁ**, en concepto de apoderada especial de la empresa **FERTICA S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:55:00 horas del 14 de julio del 2022, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca “**FERTIMON DE FERTICA**”, para proteger y distinguir los productos solicitados en clase 1, sí otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 18/11/2022 09:59 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 18/11/2022 09:24 AM

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 21/11/2022 10:41 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 20/11/2022 08:12 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 18/11/2022 09:54 AM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33