

RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2023-0047-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
SERVICIOS



FUMIGADORA CONTROL TÉCNICO DE PLAGAS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-7938)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0116-2023

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Mariana Isabel Alfaro Salas**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1269-0988, en condición de apoderada especial de la compañía **FUMIGADORA CONTROL TÉCNICO DE PLAGAS, S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-193878, constituida y existente conforme las leyes de Costa Rica y domiciliada en Escazú, San Rafael, Edificio Terraforte, segundo piso, San José, Costa Rica, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:34:29 horas del 8 de diciembre del 2022.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 12 de setiembre de 2022, la señora Sol Tatiana Ramos Quesada, vecina de Cartago, portadora de la cédula de identidad 3-373-339, apoderada generalísima de la empresa **FUMIGADORA CONTROL TÉCNICO DE PLAGAS, S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios “**DECOLIM Manejo Integrado de Plagas**”, para proteger y distinguir en **clase 37** internacional: Servicios de control integral de plagas industriales, servicios de fumigación, control de todo tipo de plagas como aves, roedores, insectos.

Mediante resolución dictada a las 11:34:29 horas del 8 de diciembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción del signo, por considerar que es inadmisibles por derechos de terceros conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **FUMIGADORA CONTROL TÉCNICO DE PLAGAS, S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación contra lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

1. La marca inscrita DECCO protege en **Clase 1**: productos químicos en industria, agricultura, horticultura y silvicultura entre otros. **Clase 5**: herbicidas, pesticidas, insecticidas, vermícidias, rodenticidas. **Clase 44**: Servicios de agricultura, horticultura y silvicultura. La marca solicitada “**DECOLIM Manejo integrado de plagas**” busca proteger dentro de la clase 37: servicio de control integral de plagas industriales, servicios de fumigación, control de todo tipo de plagas como aves, roedores, insectos, existiendo diferencia entre un producto y servicio. La marca registrada protege productos y la solicitada servicios. Donde debe protegerse el principio de especialidad y cita votos del Tribunal Registral.

2. No hay afectación económica, la marca DECCO está destinada para el tipo de cliente **interesado en productos y servicios relacionados a la agricultura** y DECOLIM se encuentra relacionado con el servicio de fumigación para exterminar roedores, aves, insectos y otros. **El cliente meta es totalmente diferente con necesidades abismalmente diferentes.**
3. El Registro indicó que el diseño no tiene gran importancia, sin embargo, este es un argumento sin fundamento, pues existe un efecto psicológico en la forma en que se observa el logo y como se distingue la marca.
4. Por último, el nombre “**DECOLIM Manejo Integrado de Plagas**”, **no solo DECO ni DECOLIM**, se trata de 30 letras y de las cuales solo se están tomando en cuenta 3 letras, donde existen clases diferentes, servicios, publico y clientela diferente, respetando el principio de especialidad.

Solicita proceder con la inscripción “**DECOLIM Manejo Integrado de Plagas**” y se habilite la publicación del edicto.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos:

1. **DECCO**, registro: 79093, inscrito desde el 8 de abril de 1992, vigente hasta el 08 de abril de 2032, titular: **DECCO WORLDWIDE POST-HARVEST HOLDINGS B.V.**, para proteger y distinguir en clase 5 internacional:

productos fitosanitarios, insecticidas, fungicidas, ceras fungicidas. (visible a folio 48 expediente principal).



2. **DECCO**, registro: 306778, inscrito desde el 15 de julio de 2022, vigente hasta el 15 de julio de 2032, titular: **DECCO WORLDWIDE POST-HARVEST HOLDINGS B.V.**, para proteger y distinguir en clase 5 internacional: Herbicidas, pesticidas, insecticidas, fungicidas, vermicidas, roenticidas, eliminadores de maleza, preparaciones para matar las malas hierbas y eliminar alimañas, preparaciones biológicas que inhiben y/o repelen insectos, hongos, plagas. (visible a folio 50 expediente principal)

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. 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. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo

y no puede generar confusión con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

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.

[...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria; de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Así las cosas, para que prospere el registro de un signo distintivo este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos y que pueden ser de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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 hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita,

sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, que señala el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

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:

[...]



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

[...]


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;


[...]

Partiendo de lo anterior, se procede al análisis de la marca propuesta inicialmente y las marcas inscritas :

<i>Solicitado</i>	<i>Inscrito</i>	<i>Inscrito</i>
	<p>DECCO</p>	
-----	79093	306778
<p>Clase 37: Servicios de control integral de plagas industriales, servicios de fumigación, control de todo tipo de plagas como aves, roedores, insectos.</p>	<p>Clase 5: Productos fitosanitarios, insecticidas, fungicidas, ceras fungicidas.</p>	<p>Clase 5: Herbicidas, pesticidas, insecticidas, fungicidas, vermícidas, rodenticidas, eliminadores de maleza, preparaciones para matar las malas hierbas y eliminar alimañas, preparaciones biológicas que inhiben y/o repelen insectos, hongos, plagas.</p>
<p>Titular: FUMIGADORA CONTROL TÉCNICO DE PLAGAS, S.A.</p>	<p>Titular: DECCO WORLDWIDE POST-HARVEST HOLDINGS B.V.</p>	<p>Titular: DECCO WORLDWIDE POST-HARVEST HOLDINGS B.V.</p>



A nivel gráfico, la marca propuesta es mixta,  formada por la oración “**DECOLIM Manejo integrado de Plagas**”, aparece resaltada las sílabas **DECO** en azul oscuro y la sílaba LIM en color celeste y en un cintillo azul con letras blancas, de menor tamaño la frase “Manejo integrado de Plagas”, colocado en la parte inferior; mientras que entre los signos registrados existe uno únicamente

denominativo y el otro mixto, conformados por las palabras: **DECCO** y , los cuales se encuentran escritos con una grafía especial y en donde el registro **306778**

posee un elemento figurativo que muestra nueve imágenes con íconos de frutas, vegetales y plantas ordenadas simétricamente en filas de tres.

Al realizar el cotejo respectivo, la parte denominativa es el elemento preponderante en los signos cotejados, este Tribunal determina que el signo propuesto incluye la parte denominativa de la marca registrada. Se debe considerar que las sílabas **DECO** aparecen resaltadas, en la marca propuesta, diferenciándose únicamente en una letra “c” el signo registrado **DECCO**. La terminación LIM, no genera mayor diferencia y podría inducir a error al consumidor al pensar que se trata de una evolución del signo marcario inscrito. En lo que respecta a la marca solicitada la oración “**Manejo integrado de Plagas**” son términos genéricos de uso común y libre disposición, necesarios en el comercio, los cuales no son objeto de apropiación.

En cuanto al aspecto fonético, el sonido que emiten los signos al oído humano coincide en la **pronunciación inicial** al coincidir las sílabas “**DECO**”, pues independientemente de que se repita la letra “c” en la marca inscrita **DECCO**, presentan una misma sonoridad a oídos del consumidor, lo que puede llevar a este a caer en riesgo de asociación empresarial.

Como se evidencia, los signos cotejados tienen más similitudes que diferencias y estas últimas no son lo suficientemente fuertes para que el signo solicitado sea distintivo y no cause riesgo de confusión y asociación empresarial, pues tanto a nivel gráfico y fonético, tienen las similitudes analizadas en cuanto a las sílabas que componen el conjunto. En el campo ideológico, los signos son de fantasía por lo que no se realiza análisis en este aspecto.

Ahora bien, señala el artículo 24 citado en su inciso 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”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.


Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y también, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, 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 25 Ley de marcas de repetida cita.

Vista la lista de los servicios que protege la marca solicitada y los productos de las inscritas se determina que son de la misma naturaleza. El signo inscrito protege productos relacionados con compuestos químicos utilizados para eliminar y controlar plagas en general, roedores, insectos entre otros; por otro lado, el signo propuesto pretende proteger servicios de control de plagas, generando así la posibilidad de confusión al consumidor y peligro de asociación o relación por su uso, consumo, distribución o comercialización. Al estar frente a servicios y productos relacionados, se genera un riesgo de asociación, imposibilitando la coexistencia pacífica entre ambas marcas dentro del mercado.

En lo que respecta a los agravios del apelante, este señala una diferencia en la protección del objeto, pues la marca inscrita **DECCO** protege **productos** y la marca **“DECOLIM Manejo Integrado de Plagas”** distingue **servicios**, lo que resulta suficiente para aplicar el principio de especialidad; al respecto se debe indicar que aún y cuando el concepto de productos y servicios difiere en que un producto

es aquello que se fabrica y se destina al mercado para satisfacer una demanda y el servicio es la acción que es ejecutada para satisfacer una necesidad o sirve a un propósito específico, marcariamente esta diferencia no obliga a que se aplique el Principio de Especialidad, puesto que tanto los productos y servicios de una y otra marcas son complementarios, integrales, subsidiarios, adicionales y se relacionan una con otra.

Tampoco comparte este Tribunal que la marca **DECCO** está destinada para el tipo de cliente interesado o cliente meta en productos y servicios relacionados a la

agricultura mientras que  se dedica al servicio de fumigación para exterminar roedores, aves, insectos y otros; es claro que tanto uno como el otro pueden resolver necesidades a pequeña o gran escala, en el ámbito urbano o rural, su venta o aplicación se relacionan entre sí; donde se coincide con el mismo fundamento dado en el párrafo anterior

Por último, el efecto psicológico en la forma en que se observa el logo y como se distingue la marca ya ha sido estudiado por este órgano en el que se indica que, entre la marca solicitada, que es del tipo mixto por contener tanto elementos gráficos como denominativos, y la inscrita denominativa y mixta, predomina el elemento denominativo sobre el gráfico, pues gráfica, fonética es lo que recuerda el consumidor de manera preponderante.

Conforme lo expuesto, estima este Tribunal que los agravios expresados por el representante de la empresa solicitante no pueden ser acogidos, toda vez que la marca solicitada guarda similitud gráfica y fonética con las inscritas y protegen productos similares, lo que le resta distintividad conforme las reglas establecidas por la Ley de marcas, por lo que debe ser rechazada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la compañía **FUMIGADORA CONTROL TÉCNICO DE PLAGAS, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada **Mariana Isabel Alfaro Salas**, en condición de apoderada especial de la compañía **FUMIGADORA CONTROL TÉCNICO DE PLAGAS, S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:34:29 horas del 8 de diciembre del 2022, la que en este acto **se confirma**. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mut/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