



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2013-0300-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la Marca de Servicios: “MAGAN”**

**CELSIUS PROPERTY B.V.AMSTERDAM (NL), SCHAFFHAUSEN BRANCH,**  
**Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-11902)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

### ***VOTO No. 1041-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del tres de octubre de dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CELSIUS PROPERTY B.V.AMSTERDAM (NL), SCHAFFHAUSEN BRANCH**, una empresa constituida bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Spitalstrasse 5, 8200 Schaffhausen, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con diecinueve minutos cuarenta y nueve segundos del seis de marzo de dos mil trece.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de diciembre de 2012, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios **MAGAN**, para proteger y distinguir en **clase 01 internacional**: “*Químicos usados en agricultura, horticultura y silvicultura; abonos, reguladores para el crecimiento de las plantas.* **Clase 05** “*Pesticidas,*

*herbicidas, insecticidas, funguicidas, nematocidas, parasiticidas*". **Clase 44:** "*Servicios de agricultura, horticultura y silvicultura*".

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 09:38:48 del 21 de diciembre de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, entre otros que existe inscrito el signo "**MAGAN-AGRO**", registro número 195228 como nombre comercial y las marcas de servicios bajo los registros números 207565 y 198721, propiedad de la empresa **MAGAN-AGRO S.A.**, en clases 1 y 5 internacional.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las trece horas con diecinueve minutos cuarenta y nueve segundos del seis de marzo de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: "***POR TANTO SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)***".

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de abril de 2012, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **CELSIUS PROPERTY B.V.AMSTERDAM (NL), SCHAFFHAUSEN BRANCH**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, 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, 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.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como tales los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos cuyo titular es la empresa **MAGAN-AGRO S.A** (v. folios 03 al 5)

1-Nombre comercial **“MAGAN-AGRO”**, bajo el registro número 195228, en **Clase 49** vigente desde el 23 de octubre de 2009, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a la comercialización, venta y distribución de insecticidas para uso agrícola, fungicidas, herbicidas, pesticidas, bactericidas, productos para la desinfección, esterilización, productos para la exterminación de insectos, bichos, productos químicos para la agricultura, abono y fertilizantes.”*

2-Marca **MAGAN-AGRO** “, bajo el registro número 207565, en clase 1 internacional para proteger: *“Productos químicos para la agricultura, abono, fertilizantes foliares y químicos, estimulantes, alimentos para vegetales y semejantes, abonos foliares.”*

3 Marca **MAGAN-AGRO** bajo el registro número 198721 para proteger en clase 5 internacional: *“Productos insecticidas para uso agrícola, fungicidas, herbicidas, pesticidas, bactericidas, raticidas, hormiguicidas, fungicidas, para protección de ornamentales y arbustos, productos para la desinfección y esterilización, desinfectantes, productos para preservar la polilla, productos para combatir animales dañinos, productos para la exterminación de insectos y bichos”.*

**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 IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la



Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca de servicios solicitada **“MAGAN”**, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrito el nombre comercial **“MAGAN-AGRO”**, bajo el registro número 195228, en clase 49 del nomenclátor internacional, y las marcas **MAGAN-AGRO “**, bajo el registro número 207565, en clase 1 internacional, y **MAGAN-AGRO** bajo el registro número 198721 en clase 5 internacional, por cuanto los signos protegen un giro comercial y productos relacionados entre sí, correspondiendo a una marca de servicios inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con los signos inscritos que los hacen muy similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 incisos a) b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, van en el sentido de que los signos tienen elementos que perfectamente los hacen distinguirse y que no causarían confusión entre el público consumidor, agrega que en la página de internet consta todo el despliegue de las empresas que forman parte del grupo Makhteshim Agan, así como el uso de sus marcas, entre las cuales se encuentra **“MAGAN”**.

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** Una vez realizado el proceso de confrontación de las marcas cuyo registro se solicita **“MAGAN”** y el nombre comercial inscrito **“MAGAN-AGRO ”**, registro número 82950, y las marcas **MAGAN-AGRO “**, bajo el registro número 207565, en clase 1 internacional, y **MAGAN-AGRO** bajo el registro número 198721, en clase 5, se determina que existe registrada una familia de signos distintivos inscritos alrededor del término **MAGAN**.



Con respecto a la marca solicitada, el término “**MAGAN**” está contenido en su totalidad en los signos inscritos antes dichos, cuyo titular es la empresa **MAGAN-AGRO S.A** . El signo solicitado contiene solamente la palabra “**MAGAN**”, ésta es la que predominará en la mente del consumidor, ya corresponde al eje central de todos los signos cotejados, toda vez que el término “Agro” hace referencia a “el agro”, la agricultura, que evoca la línea de productos tanto de la marca solicitada como de las inscritas y por lo tanto no es suficiente para distinguir los signos inscritos del solicitado. Por esta razón, el signo propuesto no es susceptible de generar distinción frente a los signos inscritos, el consumidor medio de primera entrada y cotejada únicamente la parte denominativa de cada signo podría confundirse considerando que se trata del mismo origen empresarial. El riesgo de confusión se consolida ya que, como hemos indicado previamente, la marca de productos y servicios propuesta y los signos inscritos protegen productos y actividades relacionadas entre sí alrededor de la agricultura. Así tenemos que el nombre comercial inscrito protege: *“Un establecimiento comercial dedicado a la comercialización, venta y distribución de insecticidas para uso agrícola...”*, y las marcas inscritas protegen *“Productos químicos para la agricultura, abono, fertilizantes foliares y químicos, estimulantes, alimentos para vegetales y semejantes, abonos foliares”*. Por su parte, el signo solicitado busca proteger en **clase 01 internacional**: *“Químicos usados en agricultura, horticultura y silvicultura; abonos, reguladores para el crecimiento de las plantas,* en **Clase 05** *“Pesticidas, herbicidas, insecticidas, funguicidas, nematocidas, parasiticidas”* y en **Clase 44**: *“Servicios de agricultura, horticultura y silvicultura”*. Tenemos entonces una coincidencia de productos y servicios a proteger alrededor de los fertilizantes y agroquímicos entre los signos inscritos y el solicitado. De ahí que es procedente aplicar en este caso, el inciso e) del Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas que indica que la posibilidad de confusión se consolida cuando los signos son semejantes y los productos son de la misma naturaleza o relacionados.

De ahí que este Tribunal concuerda con el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de servicios “**MAGAN**”, en **clases 01,05, y 44** internacional respectivamente, fundamentado en una falta de distintividad y riesgo de



confusión, por la similitud con el nombre comercial inscrito “**MAGAN-AGRO** ”, bajo el registro número 195228, y las marcas inscritas **MAGAN-AGRO** “, bajo los registros números 207565, y 198721, ya que la semejanza gráfica, fonética e ideológica es clara a todas luces; y los productos que pretende proteger se relacionan con los productos y servicios que protegen los signos inscritos.

En cuanto a los agravios de la empresa solicitante, referentes a que los signos de su representada tienen elementos que perfectamente las hacen distinguirse y que no causarían confusión entre el público, dichos alegatos deben ser rechazados toda vez que tal y como se advirtió los signos solicitados son similares y podrían producir confusión en el consumidor, debido a la similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos inscritos y el solicitado, por la coincidencia total de ellos alrededor del elemento predominante que es el término “**MAGAN**”, y además porque se demostró que los signos cotejados protegen productos y servicios relacionados alrededor de lo agrícola. Debe aplicarse entonces en este caso el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, inciso c) que ordena a la hora de hacer el cotejo dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias.

Por lo anterior y de conformidad con el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, el signo solicitado debe rechazarse, puesto que dichas normas prevén la irreregistrabilidad de un signo cuando ello afecte algún derecho de terceros, generando un riesgo de confusión y de asociación empresarial con los signos inscritos.

Conforme lo indicado, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CELSIUS PROPERTY B.V.AMSTERDAM (NL), SCHAFFHAUSEN BRANCH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con diecinueve minutos cuarenta y nueve segundos del seis de marzo de dos mil trece la cual en este acto debe confirmarse.



**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, 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CELSIUS PROPERTY B.V.AMSTERDAM (NL), SCHAFFHAUSEN BRANCH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con diecinueve minutos cuarenta y nueve segundos del seis de marzo de dos mil trece la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo **MAGAN** para todas las clases solicitadas. 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.-**

*Zayda Alvarado Miranda*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**