

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0303-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo TIGSA FERTILIZACIÓN INTELIGENTE

KZ Latinoamérica Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 11818-2011)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1076-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinte minutos del dos de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Gastón Ulett Martínez, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos cincuenta y uno-ochocientos siete, en su condición de apoderado especial de la empresa KZ Latinoamérica Inc., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y siete minutos, cuarenta segundos del veinte de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha treinta de noviembre de dos mil once, el Licenciado Ulett Martínez, representando a la empresa KZ Latinoamérica Inc., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en clase 1 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos químicos destinados a la industria, ciencia, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura, resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto, abono para tierras, composiciones extintoras.

SEGUNDO. Que por resolución final de las once horas, cuarenta y siete minutos, cuarenta segundos del veinte de marzo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado.

TERCERO. Que en fecha veintiséis de marzo de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

CUARTO. 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de la empresa Tecnología Industrial de Granulados S.A. las siguientes marcas de fábrica:

- 1- **TIGSA CalcioMag**, registro N° 146745, vigente hasta el veintidós de abril de dos mil catorce, para distinguir en la clase 1 fertilizantes de uso agrícola y enmendadores de suelo (folios 16 y 17).
- 2- **TIGSA SulfoCalcio**, registro N° 146746, vigente hasta el veintidós de abril de dos mil catorce, para distinguir en la clase 1 fertilizantes de uso agrícola y enmendadores de suelo (folios 18 y 19).
- 3- **TIGSA RapiZinc**, registro N° 146747, vigente hasta el veintidós de abril de dos mil catorce, para distinguir en la clase 1 fertilizantes de uso agrícola y enmendadores de suelo (folios 20 y 21).
- 4- **TIGSA FGM**, registro N° 146202, vigente hasta el veintitrés de marzo de dos mil catorce, para distinguir en la clase 1 fertilizantes de uso agrícola y enmendadores de suelo (folios 22 y 23).
- 5- **TIGSA RapiMag**, registro N° 146201, vigente hasta el veintitrés de marzo de dos mil catorce, para distinguir en la clase 1 fertilizantes de uso agrícola y enmendadores de suelo (folios 24 y 25).

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. CARTA DE CONSENTIMIENTO PRESENTADA. DELIMITACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE PUEDEN SER SOLICITADOS. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que el signo solicitado colisiona con derechos previos de terceros, considera no puede ser registrado. El recurrente alega que existe una carta de consentimiento que permite el registro, y que, en todo caso, los signos cotejados son lo suficientemente distintos como para permitir la coexistencia registral.

Sobre el primer argumento esgrimido, tenemos que jurisprudencia reiterada de este Tribunal indica que, en principio, los sujetos de derecho privado pueden llegar a acuerdos mientras que

éstos no sean actos expresamente prohibidos, principio general del derecho privado, más dicho principio encuentra su límite al encontrarse ante disposiciones de interés y orden público, tal y como lo establece el artículo 18 del Código Civil, que expresa:

“Artículo 18.-

La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos, sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros.”

En el caso concreto, la empresa Tecnología Industrial de Granulados S.A., titular de las marcas inscritas, estaría expresamente renunciando a un derecho que le es reconocido por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), artículo 16 relacionado con el 7 inciso a), sea el de intentar impedir el registro como marca de signos similares o idénticos a los propios y que busquen distinguir un productos idénticos, similares o relacionados, sin embargo, vemos como la Ley de Marcas, en su artículo primero, se define como una ley que no solamente busca regular las relaciones de los sujetos privados que tienen interés en que sus signos sean registrados como marcas, sino que introduce en la ecuación de la protección jurídica al consumidor, cuyos intereses han de ser tutelados por la propia actividad de la Administración, lo cual hace que la Ley de Marcas tenga una clara naturaleza de orden público. Por ello es que la renuncia al derecho de oponerse que haga el titular de una marca inscrita a favor de uno solicitado, llámese acuerdo de coexistencia, carta de consentimiento u otros, no es causa automática que permita el registro, ya que dicha renuncia ha de verse sometida al tamiz del interés y el orden público de acuerdo al artículo 18 antes transcrito, y en el presente asunto es importante dejar totalmente claro que un acuerdo de coexistencia no resuelve el tema de que hayan marcas altamente similares que distinguen productos idénticos y relacionados y previamente registradas a nombre de un titular diverso, dándose una confusión sobre el origen empresarial de uno y otro, conllevando a que la Administración autorice registros que, en definitiva, van a venir a crear una situación de distorsión en el mercado respecto de los consumidores.

Ahora, y en aplicación de lo estipulado por el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas, lo solicitado debe limitarse, ya que el signo propuesto claramente indica la palabra FERTILIZACIÓN, por lo tanto, los productos que se proponen deben estar dirigidos a ese específico campo o área, así, debe excluirse del listado propuesto resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto y composiciones extintoras, ya que por su propia naturaleza no son productos que puedan ser destinados a la fertilización, quedando entonces vigentes para el respectivo cotejo marcario: productos químicos destinados a la industria, ciencia, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura, abono para tierras.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO. Aclarado el porqué jurídicamente no puede resolverse el presente asunto a través del consentimiento del titular de los derechos previamente registrados, es menester realizar un cotejo del signo solicitado versus los inscritos. En dicho sentido, vemos como todos comparten el uso de la palabra TIGSA, acompañada de otros elementos. Dicha palabra es la que concentra la aptitud distintiva de los signos, y al ser de fantasía por no tener significado alguno para el consumidor hispanoparlante, crea un fuerte vínculo respecto de los productos que distingue, ya que el consumidor de fertilizantes y mejoradores de suelo, al ver dicha palabra asociada a estos productos, entenderá que provienen de un mismo origen empresarial, hecho que no quedó demostrado en el expediente, y el hecho de que el signo que ahora se solicita presente un diseño y la frase FERTILIZACIÓN INTELIGENTE no crea mayor diferenciación entre ellos, ya que el diseño no es de tal relevancia o entidad que pueda opacar el uso de la palabra TIGSA, y la frase que la acompaña tan solo es una enunciación de características de los productos. Todo lo anterior según lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, que establece **numerus apertus** los parámetros que ha de seguir la Administración a la hora de realizar el cotejo entre signos distintivos. Y de acuerdo al inciso e) de dicho artículo, que indica *“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”, el cotejo está sujeto a la aplicación del principio de especialidad de las marcas, el cual es explicado por el tratadista Manuel Lobato:

“El principio de especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.**

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a que, los productos que se pretenden hacer diferenciar con el signo solicitado son idénticos a los contenidos dentro del listado de los que ya se distinguen con las marcas registradas, por lo tanto respecto de ellos hay identidad. Por todo lo anterior, corresponde declarar sin lugar el recuso planteado.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Gastón Ulett Martínez representando a la empresa KZ Latinoamérica Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y siete minutos, cuarenta segundos del veinte de marzo de

dos mil doce, resolución que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del



signo **Fertilización Inteligente**. 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

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Perez

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36