

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0318-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “COMANDER”

FERTILIZANTES SAL DEL ISTMO, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8318-2006)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1253-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con diez minutos del veintidós de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Fabio Vincenzi Guilá**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-455-918, en representación de la empresa **FERTILIZANTES SAL DEL ISTMO, S.A.**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-395034, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del siete de diciembre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de setiembre de 2006, el Licenciado Fabio Vincenzi Guilá, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **“COMANDER”** en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Pesticida de uso agrícola”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las ocho horas del siete de diciembre de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la solicitud

presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado Vincenzi Guilá, en la representación indicada, planteó recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada y en razón de que fuera admitido el de apelación, conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter y de relevancia para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “**COMMAND**”, bajo el Registro No. 96731, en **Clase 05** de la nomenclatura internacional, perteneciente a la empresa **FMC CORPORATION** vigente hasta el 28 de agosto de 2016, para proteger y distinguir: “*Herbicida para arroz*” (v. folios 112 y 113).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos con este carácter, que resulten de relevancia para la resolución de este asunto.

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 solicitada, fundamentado en que es inadmisibles por derechos de terceros, de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “COMMAND”, dado que ambas protegen productos similares en la misma clase 05. Que de su estudio integral se comprueba que entre estos signos existe similitud gráfica y fonética, lo que puede inducir a error al público consumidor, al no existir una distintividad suficiente que permita identificar las marcas e individualizarlas en el mercado, dado lo cual, su coexistencia registral afectaría el derecho de elección del consumidor, socavando el esfuerzo de los empresarios de distinguir sus productos mediante signos marcarios.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente manifiesta que las marcas “COMMAND” y “COMANDER”, no tienen similitud porque, aunque se encuentran en la misma clase, protegen productos muy disímiles, un *herbicida para arroz* y un *pesticida de uso agrícola*, es decir, el primero es un producto para eliminar hierbas y el otro para eliminar seres vivos o plagas. Agrega que, de conformidad con el Principio de Especialidad debe considerarse el signo distintivo en relación con los productos que pretende proteger y no en forma abstracta, siendo que en este caso la similitud entre los productos no se da. Aunado a que, éstos se dirigen a agricultores, que son consumidores especializados y, en este sentido, tienen capacidad para distinguir fácilmente cada uno de esos productos y conocer para qué se utilizan. Asimismo, los establecimientos en que son expendidos también son especializados y por ello no hay un peligro de provocar confusión en el consumidor medio. En razón de dichos alegatos, solicita se ordene continuar con el trámite de su solicitud.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de



confusión, sea esta de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, a saber: palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor 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 los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En este orden de ideas, la normativa marcaría y concretamente el artículo 8 de la Ley de Marcas, en su inciso a) es claro al negar el registro de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión. Esta norma es transparente al indicar que el sujeto de este riesgo de confusión es **el público consumidor**, incluyendo en esta categoría a otros comerciantes con un mismo giro comercial, así como el propio consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de cierta calidad o no según de donde provengan

Considera este Tribunal que, tal como fue analizado por el Registro *a quo*, efectivamente los signos propuesto e inscrito son prácticamente idénticos, por cuanto entre los denominativos “**COMMAND**” y “**COMANDER**”, la única diferencia es una letra “**M**” que está demás en la parte central del inscrito y la sílaba “**ER**” al final del propuesto. Siendo que, dichas discrepancias no son de tal magnitud que puedan ser consideradas como suficientes para distinguir una marca de la otra.

Aunado a lo anterior, ambas marcas protegen productos relacionados y en la misma clase 5, por lo que en este sentido deben ser rechazados los agravios alegados por el recurrente ya

que, no existe entre los productos que cada marca protege una diferencia que permita su individualización y coexistencia aplicando el principio de especialidad marcaria como se pretende. Como se ha analizado en ambos casos se trata de productos que están dedicados a combatir plagas, sean estas malas hierbas o insectos, hierbas, moluscos según sea su utilización; por lo que, no existe diferencia en la comercialización de ambos productos ya que, según lo indica la literatura en este tema, el término pesticida es tan amplio que incluye diversos productos dentro los que encontramos los herbicidas, de tal manera que el producto protegido bajo la marca inscrita y el producto que se pretende inscribir bajo la marca COMANDER lo podemos encontrar en los mismos puntos de venta agravando de esta forma el riesgo de confusión y asociación empresarial por parte del consumidor.

Así las cosas, coincide este Tribunal con lo resuelto por el Registro *ad quo* y al considerar que la marca solicitada es inadmisibles por derechos de terceros, en consecuencia se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Fabio Vincenzi Guilá**, en representación de la empresa **FERTILIZANTES SAL DEL ISTMO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del siete de diciembre de dos mil siete, la que en este acto se confirma.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 presentado por el **Licenciado Fabio Vincenzi Guilá**, en representación de la



empresa **FERTILIZANTES SAL DEL ISTMO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del siete de diciembre de dos mil siete, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo **“COMANDER”**. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33