

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0595-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FABRICA Y  
COMERCIO (AGROCETE) (1)**

**AGRICENTER, S.R.L., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN  
2018-7433)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



**VOTO 0355-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta minutos del tres de julio del dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Mariana Vargas Roquett, mayor de edad, abogada, casada, con cédula de identidad 3-426-709, vecina de San José, apoderada especial de la empresa **AGRICENTER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, compañía constituida y domiciliada en Costa Rica, Alajuela, San Carlos, Santa Clara de Florencia, 2 kilómetros y medio al norte de la Plaza de Deportes, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 9:49:50 horas del 10 de setiembre del 2019.

**Redacta el Juez Durán Abarca, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Que en fecha 14 de agosto del 2019, la el licenciado Néstor Morera Víquez, mayor de edad, casado una vez, abogado, vecino de Heredia, con cédula de identidad 1-1018-975, apoderado especial de **AGROCETE INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA**, compañía constituida bajo las leyes de Brasil, y domiciliada en Rua Anna Scremim, N° 800, Distrito Industrial, Ponta Grossa, Paraná,



Brasil, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **AGROCETE** para distinguir y proteger en clase 1: “*Abonos y fertilizantes correctivos para suelo y adyuvantes*”. Que publicado el edicto de ley en las Gacetas 63, 64 y 65 del 29 de marzo, 1 y 2 de abril todos del 2019, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el 27 de mayo del 2019, el licenciado Andrey Dorado Arias, mayor de edad, viudo, abogado, vecino de San José, con cédula 2-565-345, apoderado especial de la empresa **AGRICENTER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, plantea formal oposición contra la solicitud de

registro de la marca de fábrica y comercio antes indicada con base en los registros:



238556,  146591,  238313 y  138463. A ello, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 9:49:50 horas del 10 de setiembre del 2019, declarar sin lugar la oposición planteada por la compañía **AGRICENTER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, contra la solicitud de inscripción de



la marca de fábrica y comercio **AGROCETE**, solicitada por la empresa **AGROCETE INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA**, la cual se acoge. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante este Tribunal el 7 de octubre del 2019, la representación de la compañía **AGRICENTER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, interpuso recurso de apelación, y en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal, expreso como agravios lo siguiente: Que su empresa representa las marcas registradas:



238556,



146591,



238313 y



138463, en su oposición indica

que el Registro de Marcas no lleva razón en considerar que la marca AGROCETE es muy semejante a nivel grafico ni fonético, además de cumplirse otro supuesto del artículo 8 incisos a) y b), a saber, la identidad en los productos que distingue cada marca con lo cual se configura el riesgo de confusión para los consumidores, pues comparten la misma clase 1 y distingue el mismo tipo de productos: abonos y similares, lo que ocasionaría un perjuicio a los consumidores y a su representada, por ultimo solicita se declare con lugar la oposición y deniegue el registro de la marca AGROCETE (diseño).

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el Considerando Tercero de la resolución venida en alzada, indicando que tienen su fundamento probatorio en las certificaciones visibles a folios 29 y 36 del expediente principal.

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

**CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.** En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, los certificados del Registro de la Propiedad Industrial a folios 29 a 36, mientras que lo referente a la prueba aportada por el solicitante de folios 44 a 57 (todos del expediente principal), este Tribunal comparte lo manifestado por el Registro de la Propiedad Industrial.

**QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Una vez 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.

**SEXTO. SOBRE EL FONDO.** La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar

en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

***“... a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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 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 anterior...”***

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos, mismo del cual este Tribunal ha dictaminado en múltiples ocasiones que *“...el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles... Con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. ...así tenemos que: la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la confusión auditiva se da*

cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; ...” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la confusión ideológica 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.



La comparación de la marca de fábrica y comercio  (solicitada), contra la marca de comercio  , marca de fábrica  , y los nombres comerciales  y  (inscritas), determinará si el registro del signo impugnado viola derechos de terceros, en lo que se deben aplicar algunas reglas importantes, extraídas del artículo 24 del reglamento a ley de marcas:

- 1- La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- 2- En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- 3- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.
- 4- Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Es así como, en el caso que nos ocupa, el signo propuesto y las marcas de fábrica, comercio y nombres comerciales inscritos son los siguientes:

<i>Signo</i>					
<i>Registro</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>
<i>Marca de</i>	<i>fabrica y comercio</i>	<i>comercio</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>fabrica</i>	<i>Nombre comercial</i>
<i>No.</i>	-----	238556	138463	146591	238313
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Abonos y fertilizantes correctivos para suelo y adyuvantes</i>	<i>Productos químicos para uso en la agricultura, <b>abonos</b> (naturales y artificiales) y coadyuvantes agrícolas</i>	<i>Establecimiento comercial dedicado a la importación, venta y distribución de productos químicos para uso en la agricultura, <b>abonos</b> para la tierra (naturales y artificiales), preparaciones para destruir malas hierbas y animales dañinos (herbicidas, fungicidas, insecticidas, nematocidas) para uso en la agricultura.</i>	<i>Fungicidas, pesticidas, herbicidas, nematocidas, insecticidas</i>	<i>Establecimiento comercial dedicado a la importación, venta y distribución de productos químicos para uso en la agricultura, abonos para la tierra (naturales y artificiales), preparaciones para destruir malas hierbas y animales dañinos (herbicidas, fungicidas, insecticidas, nematocidas) para uso en la agricultura.</i>
<i>Clase</i>	1	1	-	5	-
<i>Titular</i>	<b>AGROCETE INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA</b>	<b>AGRICENTER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>	<b>AGRICENTER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>	<b>AGRICENTER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>	<b>AGRICENTER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>

En el presente caso el Registro de la Propiedad Industrial resolvió acoger la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado especial de la empresa **AGROCETE INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA**, al considerar que al realizar el cotejo se determina que analizado el signo solicitado de manera global con los signos inscritos, aun y cuando

comparten algunas letras y sílabas tales como **AGR – CE – TE**, la combinación de los signos con las letras, dan como resultado denominaciones muy diferentes, lo que permite que el consumidor las reconozca de forma individual, descartando cualquier riesgo de confusión; los signos enfrentados determinan una estructura gramatical diferente, nótese que el signo solicitado es mixto, con tipografía y diseño especial el cual se compone de una figura con forma parecida a un triángulo color azul y dentro un tipo de hoja color verde donde sus bordes



alrededor son color blanco, debajo de esta la denominación **AGROCETE** ; las inscritas son igualmente mixtas, encerradas las palabra **AGRI** (en letras mayúsculas) y **Center** (minúsculas), una sobre otra, dentro de un semi-oval, que varía en un único color azul



y en la otras, en un único color verde



. Aunque la parte denominativa contienen las letras y sílabas **AGR – CE – TE**, la combinación se aprecia diferente, por lo cual desde el punto de vista gráfico los signos son disímiles, ya que aún y cuando existe semejanza en las letras que las conforman, no puede decirse que esto pueda confundir al consumidor de creer que se trata de la misma marca o que exista relación entre ellas siendo una diferencia gramatical suficiente para reconocerle la distintividad a la solicitada; concluyendo que desde el punto de vista fonético corren la misma suerte, ya que a la hora de pronunciar y escuchar sus denominaciones se perciben distintas, lo que no generará confusión con los consumidores, por lo que se acoge la solicitud del signo y rechaza la oposición planteada por el apoderado de **AGRICENTER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, es por lo anterior que este Tribunal no comparte lo indicado por el recurrente al manifestar que el Registro de Marcas no lleva razón en que la marca **AGROCETE** es diferente a nivel gráfico y fonético. Desde el punto de vista ideológico, la solicitada y la inscrita, son vocablos arbitrarios y de fantasía, sin ningún significado, por lo que no existe relación alguna.

# AGRICENTER AGROCETE

En el caso concreto lo que debe ser dilucidado es si la coexistencia de los signos enfrentados pueden ser susceptibles de causar confusión en los terceros; y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber: “...proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos)”.

Ahora bien, y en lo que respecta a los productos de una y otra, aun y cuando los signos enfrentados coincidan en unas letras o silabas, el hecho que protejan productos idénticos y algunos que pueden ser relacionados en la agricultura como abonos, hace que compartan la misma naturaleza pues son del mismo mercado, mismos canales de distribución y puntos de venta, pero la fortaleza que tiene la diferenciación de las marcas a nivel gráfico, fonético e ideológico permite la coexistencia pacífica de todas estas marcas; el consumidor medio de primera entrada al solicitar y observar la marca, la podrá distinguir con la ayuda del diseño que la acompaña, lo cual contribuye también a su diferenciación.

Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

De esta forma no se detecta un riesgo de confusión para el consumidor que puede asociar la



marca de fábrica y comercio **AGROCETE**, con las ya inscritas, propiedad de **AGRICENTER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**. Al concluirse que el signo que se pretende registrar es disímil del signo inscrito, descartando de esta manera cualquier riesgo de confusión entre los consumidores y permitiendo su coexistencia registral, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al acoger la solicitud de



inscripción de la marca de fábrica y comercio **AGROCETE** por lo que no son de recibo los agravios expuestos por la apelante, los cuales deben ser rechazados, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **AGRICENTER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**.

**SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal, declara sin lugar el recurso de apelación y rechaza la oposición planteada por la empresa **AGRICENTER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, de igual



forma se acoge la inscripción de la marca de fábrica y comercio **AGROCETE**, solicitada por **AGROCETE INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA**, siendo que se confirma en todos sus extremos la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial las 9:49:50 horas del 10 de setiembre del 2019.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Mariana Vargas Roquett, en su condición de apoderado especial de la empresa **AGRICENTER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 9:49:50 horas del 10 de setiembre del 2019, la que en este acto *se confirma*. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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-**.

*Karen Quesada Bermudez*

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Adolfo Durán Abarca*

*Priscilla Loretto Soto Arias*

*Guadalupe Ortiz Mora*

maut/KQB/ORS/ADA/PLSA/GOM

## **DESCRIPTORES:**

---

Tribunal Registral Administrativo  
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700  
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.  
Correo electrónico: [info@tra.go.cr](mailto:info@tra.go.cr) / [www.tra.go.cr](http://www.tra.go.cr)

---

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**