

BRESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0203-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “AGRO GOLD”

AGRO TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 12426-2016)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO 0521-2017

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

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada dos veces, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0984-0695, en su condición de apoderado especial de la empresa **AGRO TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:21:26 horas del 17 de marzo de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de diciembre de 2016, la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, de calidades y en su condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AGRO GOLD**”, en **clase 01** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*acondicionadores de suelos*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada a las 08:28:43 horas del 9 de enero de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**GOLD**”, bajo el registro número **108473**, en la clase 01 internacional,

para proteger y distinguir en relación a la marca solicitada productos relacionados, propiedad de las empresas **EASTMAN KODAK COMPANY**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 15:21:26 horas del 17 de marzo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas ... 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 24 de marzo de 2017, la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición antes dicha, 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Mora Cordero, 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 hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**GOLD**”, bajo el registro número **108473**, en **clase 01** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 28 de julio de 1998, y vigente hasta el 28 de julio de 2018, para proteger

y distinguir: *“productos químicos usados en la industria, la ciencia y la fotografía, así como también en la agricultura, horticultura y silvicultura, resinas artificiales sin procesar, plásticos en bruto, abonos, composiciones para extinguidores, preparaciones para el soldado y el temple de metales, sustancias químicas para la conservación de alimentos, sustancias curtientes, adhesivos (pegamentos) usados en la industria”*, propiedad de la empresa **EASTMAN KODAK COMPANY**. (ver folios 13 y 14 del legajo de apelación)

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. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El criterio dado por el órgano a quo en la resolución recurrida se centra en la similitud gráfica y fonética de los signos enfrentados, situación además que bajo el principio de especialidad imposibilita la coexistencia de los signos ya que los productos que protegen y distinguen se encuentran estrechamente relacionados, esto por cuanto los acondicionadores de suelos son productos químicos usados en la agricultura, horticultura y silvicultura, por ende deviene un riesgo de confusión por asociación, y siendo productos relacionados en uso y función, el consumidor medio podría asumir que devienen del mismo origen empresarial, por ende tiene los mismos medios de comercialización y distribución. En razón de lo anterior, el Registro determinó la inadmisibilidad por razones extrínsecas toda vez que el signo solicitado causa confusión con el signo registrado y los productos de la clase 01 internacional, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apelante alega en su escrito de expresión de agravios, los siguientes:

- Que la palabra “GOLD” u “ORO” es el elemento químico que tiene su lugar en el grupo 11 de la tabla periódica. Que es un metal precioso utilizado de muchas maneras por los consumidores y además es el representante de la riqueza desde hace más de cuatro siglos, por lo que ha trascendido la barrera de los años. Señala que al día de hoy la mayoría de los

consumidores se encuentran familiarizados con el término, por lo que en definitiva es de uso común por lo que resulta imposible considerar que la misma puede ser de apropiación exclusiva por un individuo.

- Señala que indica el registrador que la palabra “GOLD” no puede ser considerada genérica en la clase, afirmando que la misma es distintiva y por ende no pueden aceptar el registro de su mandante. Al respecto alegó que este argumento pierde validez una vez que procedemos a ver que tal y como consta en la base de datos del Registro hay hasta 14 marcas con el termino GOLD registradas. Además, es genérica en la clase ya que tiene 14 registros.
- En cuanto al cotejo, alegó lo siguiente:
 1. Que las marcas protegen y distinguen productos distintos, además la gestionante solicita una protección restrictiva, lo que hace que su comercialización sea directa hacia un mercado específico.
 2. Que el término de uso común “GOLD” alude a un material precioso, muy popular por lo que su uso no evoca sobre el consumidor, la idea sobre un mismo producto.
- Que el Registro rechaza basado en un análisis fraccionado del signo solicitado, lo que resulta dañino ya que se está analizando la única parte que comparte la marca propuesta con la marca registrada.
- Que por el principio de especialidad procede la inscripción del signo solicitado, ya que los acondicionadores de suelos son unas bacterias (9 cepas de bucillas) usados para la salud de plantas y suelos, y el consumidor promedio de productos agrícolas es uno que tiene un cierto conocimiento de los mismos, por lo que, un producto tan específico como el que su representada desea proteger y distinguir, es totalmente diferenciable con los que la marca contraria comercializa.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Para determinar la registrabilidad de los signos es preciso primero cotejarlos con los inscritos. Debe subrayarse que las marcas enfrentadas “AGRO GOLD” la solicitada, y “GOLD” la inscrita, pueden calificarse como signos puramente denominativos. En razón de lo anterior, debe determinarse cuál es el elemento preponderante en cada una de ellas. Sobre el particular se ha dicho que: “... *Rectamente entendida, la pauta del*

acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. ...” (Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Realizada la confrontación de la marca solicitada “**AGRO GOLD**” y la inscrita “**GOLD**”, observa este Tribunal que el término “**GOLD**” se constituye en el elemento preponderante de los signos enfrentados, así como en el factor tópico, ya que el término “**AGRO**”, para los productos que se pretenden proteger y distinguir resulta de uso común dentro del sector agrícola, por lo que no se toma en cuenta para efectuar el cotejo de las marcas, de ahí que resultan idénticas, y a criterio de este Tribunal la marca inscrita se encuentra inserta dentro de la marca solicitada.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**AGRO GOLD**”, con la marca inscrita “**GOLD**”, a nombre de la empresa **EASTMAN KODAK COMPANY**, se advierte entre ellas identidad gráfica y fonética, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

En relación al aspecto gráfico, y que asimismo el elemento preponderante de las marcas enfrentadas que es el término denominativo “**GOLD**” configura una identidad visual. La coexistencia de tales términos conlleva también a una identidad fonética en su pronunciación y por ende en su audición. De ahí que se concluye que los signos en cotejo son idénticos y por lo tanto confundibles entre sí.

En cuanto a los agravios de la apelante, respecto al que solicita se aplique el principio de especialidad y realiza un cotejo marcario donde establece diferencias entre los signos; este

Tribunal debe traer a colación el marco de calificación del Registrador, en donde este hace un análisis de las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto solicitado, en donde si encuentra un derecho de tercero que se deba proteger porque la marca solicitada es igual o similar a la inscrita, debe proceder a rechazar esa solicitud. Es criterio de este Tribunal, que existe publicidad material y formal registral (visible a folios 13 y 14 del legajo de apelación), donde consta que la empresa titular de la marca “GOLD” protege y distingue *“**productos químicos usados** en la industria, la ciencia y la fotografía, así como también en la **agricultura**, horticultura y silvicultura, resinas artificiales sin procesar, plásticos en bruto, **abonos**, composiciones para extinguidores, preparaciones para el soldado y el temple de metales, sustancias químicas para la conservación de alimentos, sustancias curtientes, adhesivos (pegamentos) usados en la industria”,* y en razón de ello, los productos que pretende proteger y distinguir el signo propuesto, sea *“acondicionadores de suelos”,* y los antes destacados, se encuentran directamente relacionados. En virtud de lo anterior, resultan aplicables entonces los conceptos de riesgo de confusión, el riesgo de asociación y el principio de especialidad, tal y como se expondrá de seguido.

Considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo. Por un lado, señala la recurrente en sus agravios, que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión ni asociación entre el público consumidor y que los productos que protegen son distinguibles, lo cual no es de recibo, ya que, a criterio de este Tribunal, éstos siempre se encuentran relacionados con los de la marca inscrita. Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone: *“... 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: ... 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; ...”*. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, 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 productos o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la

posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

En el mismo sentido, el artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y, por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre los productos de la marca solicitada y los productos destacados de la marca inscrita. A juicio de este Tribunal existen íntima relación entre los tipos de productos, por lo que se da el riesgo de asociación empresarial y confusión indirecta al no poder determinar el origen empresarial de los mismos.

En lo que respecta a la utilización del principio de especialidad, en este caso se ha de indicar, que los productos que se pretenden proteger y distinguir para el distintivo solicitado y los productos que ampara el signo inscrito, están directa y estrechamente relacionados, tal y como se explicó supra, y como lo estableció el Órgano a quo, por lo que a este respecto no es posible su coexistencia.

En cuanto al principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su “Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, página 293, ha señalado:

“... El principio de la 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. ...”.

Al respecto, el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en sus párrafos 3 y 4 lo siguiente:

*“... Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.
Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo. ...”.*

De acuerdo con la cita señalada, tenemos, que por la aplicación del Principio de Especialidad se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o servicios, o para un giro comercial distinto; o para la misma clase, pero para productos, servicios o giros comerciales que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto. Este Tribunal considera que los productos solicitados y a los cuales el apelante detalló su lista en la clase 01 de la nomenclatura internacional: “*acondicionadores de suelos*”; entran en competencia con la protección que fue solicitada para el signo distintivo inscrito: “***productos químicos usados** en la industria, la ciencia y la fotografía, así como también en la **agricultura**, horticultura y silvicultura, resinas artificiales sin procesar, plásticos en bruto, **abonos**, composiciones para extinguidores, preparaciones para el soldado y*

el temple de metales, sustancias químicas para la conservación de alimentos, sustancias curtientes, adhesivos (pegamentos) usados en la industria”; por lo que tal paralelismo es suficiente desde el punto de vista del principio de especialidad para poder prohibir el otorgamiento a los productos solicitados bajo la marca que nos ocupa, dado que los productos protegidos por esta se encuentran englobados dentro de los del signo solicitado sea la “**productos químicos usados ... en la agricultura, ..., abonos**”. A criterio de este Tribunal, existe riesgo de confusión y riesgo de asociación en este caso para el consumidor.

Lo anterior impide que se aplique el principio de especialidad, ya que este puede ser aplicado únicamente cuando los productos o servicios sean diferentes y que no exista la posibilidad de que se puedan relacionar, lo que no sucede en este caso.

Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 y el inciso e) del artículo 24 de su Reglamento, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

Concluye este Tribunal, que se debe acoger el cotejo realizado el Registro de la Propiedad Industrial, coincidiendo en que al analizar la marca solicitada la misma se encuentra compuesta con el denominativo de la inscrita, el término “AGRO” no le otorga la distintividad requerida al signo y además los productos de la marca propuesta aun y cuando sea tan específico es ineludible que está incluido dentro de los productos que protege la marca inscrita por tanto no es factible que ambas coexistan registralmente por cuanto puede causar un riesgo de confusión al consumidor. Con relación a los agravios, considera el Tribunal que los mismos no son de recibo por cuanto ninguno de ellos le viene aportar una característica diferenciadora al signo solicitado, nótese que ni la traducción del término “GOLD” ni la apreciación que hace sobre la protección de los productos permite a este Tribunal desviar la identidad de los signos cotejados y en relación al

principio de especialidad conforme su definición para este caso es inaplicable por cuanto los productos a proteger y distinguir por el signo propuesto están inmersos en los productos protegidos por el signo inscrito, como ya se dijo.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar más sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados por encontrarse inscrita la marca de fábrica “**GOLD**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**AGRO GOLD**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo **8°** incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **AGRO TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:21:26 horas del 17 de marzo de 2017, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 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 la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de

apoderada especial de la empresa **AGRO TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:21:26 horas del 17 de marzo de 2017, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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.-**

Carlos José Vargas Jiménez

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33