



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0454- TRA-PI

Oposición a inscripción del Nombre Comercial “FORAGRO (DISEÑO)”

MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9076-2012)

Marcas y otros Signos.

VOTO N° 0068-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas treinta y cinco minutos del veintiuno de enero de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 4-155-803, en su condición de apoderado para la propiedad intelectual de la empresa **MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION**, contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y ocho minutos con cincuenta y cinco segundos del nueve de mayo de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de setiembre de dos mil doce, el Licenciado **Julio Cesar Ruiz Chavarría**, en su condición de apoderado especial de la empresa **FORAGRO COSTA RICA S.A.**, solicitó la inscripción del nombre comercial denominado **“FORAGRO (DISEÑO)”**:



Para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a la venta, distribución, comercialización, importación, exportación, elaboración de todo tipo de productos para controlar plagas, enfermedades y malas hierbas, tales como insecticidas, bactericidas, nematocidas, molusquicidas, herbicidas para uso agrícola y nutrición vegetal; y todo lo referente a productos químicos para la industria, así como para la agricultura, la horticultura, y la silvicultura, abonos para el suelo, fertilizantes naturales y artificiales, coadyuvantes agrícolas, correctores de pH y dureza, y reguladores de crecimiento.”*

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números doscientos treinta y uno, doscientos treinta y dos y doscientos treinta y tres, de los días veintinueve, treinta de noviembre y tres de diciembre del dos mil doce, y en razón de ello el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, apoderado para la propiedad intelectual de la empresa **MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION**, se opuso a la solicitud de inscripción del nombre comercial **“FORAGRO”**, presentada por la empresa **FORAGRO COSTA RICA S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y ocho minutos con cincuenta y cinco segundos del nueve de mayo de dos mil trece, resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando sin lugar la oposición interpuesta por la empresa **MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION**, en contra la solicitud de inscripción del nombre comercial **“FORAGRO”**, presentada por la empresa **FORAGRO COSTA RICA S.A.**, la cual se acoge.

CUARTO. Que en fecha 27 de mayo de 2013, el representante de la empresa opositora



MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las once horas, veintitrés minutos con quince segundos del cinco de junio del dos mil trece, resolvió; “(...) ***Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...); y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada (...).***”, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

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 a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, enlista de tal carácter el siguiente:

ÚNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**FORTI-GRO**”, bajo el registro número **219050**, para proteger y distinguir en clase 01 internacional: “**Fertilizantes**”, inscrito el 8 de junio de 2012 y vigente hasta el 8 de junio de 2022. (v.f 44)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial resolvió acoger la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado



generalísimo de la empresa **FORAGRO COSTA RICA S.A**, en virtud que del análisis y cotejo marcario realizado se logra determinar que no existe similitud a nivel gráfico, fonético e ideológico con el signo inscrito, por cuanto pese a que comparten algunas letras tales como FOR y GRO la combinación de estas dan como resultado que se perciban y escuchen de manera diferente, y en consecuencia no genere confusión en el consumidor y este los reconozca de forma individual, descartando así cualquier riesgo de confusión y en razón de ello se acogió la solicitud del signo, rechazando la oposición planteada por el apoderado de **MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION**.

Por su parte, la empresa apelante **MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION**, en su escrito de agravios señala que los signos enfrentados, uno es mixto, sea, “**FORAGRO**” conformado por elementos gráficos y figurativos, mientras que el signo inscrito “**FORTI-GRO**” es meramente denominativo, y siendo que la regla es que el elemento denominativo es el preponderante, ya que es el medio más usual para solicitar el producto al que se refieren la marca y el nombre comercial, por lo que salta a la vista que son similares. Que derivado de lo anterior desde el punto de vista fonético ambos se escuchan de manera similar, y desde el punto de vista ideológico el signo solicitado “**FORAGRO**” está compuesto por el término “for” en idioma inglés y traducido al español refiere a “para” y “agro” y que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia, Edición No. 23 significa agro-campo, tierra de labranza, agropecuario, agroquímica, por lo que trata de un signo que apreciado en su conjunto describe el giro comercial del establecimiento “**PARA EL AGRO**”.

Agrega la parte, que ambos signos pretenden la comercialización de productos idénticos, contrario al criterio expresado por el Registro en la resolución recurrida, identidad entre los productos de la marca registrada y el giro comercial que pretende el nombre comercial solicitado, es susceptible de causar confusión y riesgo de asociación al consumidor, por lo que no existe suficiente distintividad que permita su coexistencia registral. Por lo anterior solicita se declare con lugar el presente recurso, se revoque la resolución de alzada, se declare con



lugar la oposición interpuesta por su representada y se deniegue la solicitud de registro del nombre comercial “FORAGRO (MIXTO)”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Previo en emitir nuestras consideraciones de fondo, cabe señalar que La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, tiene como finalidad proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir los diferentes productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, entre los cuales se destacan los nombres comerciales, que conforme al artículo 2 de dicha Ley, es definido como:

*“[...], Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos: [...],
Nombre comercial: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue
una empresa o un establecimiento comercial determinado. [...].”*

Siendo que, la protección de un nombre comercial se fundamenta en la circunstancia de que es el más sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente y lo distinga de los otros.

En tal sentido, para el momento de ser examinada la solicitud por el calificador registral, este verificará que la propuesta (nombre comercial) cumpla conforme a ese análisis, que sea original, único e innovador y pueda distinguirse con respecto a otros competidores dentro del mercado, para así obtener la protección registral.

No obstante, ante una oposición como la que ahora nos ocupa el operador del derecho deberá proceder conforme lo dimana el artículo 8 incisos a) y b) de la citada Ley, lo anterior en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, a efectos de verificar si procede o no su registración, dado que estos presupuestos son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes*** con un mismo giro comercial y por ende al consumidor,



cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, ya que de esta manera puede determinar incluso, que esos productos o servicios sean de cierta calidad o no según de donde provengan.

De las citadas normas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas a saber, y como consecuencia de ello no podríamos obviar lo que al respecto establece el artículo 1 del citado cuerpo normativo, que en lo de interés dice:

“(...) 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...” (Destacado no corresponde al original)

Ahora bien, ante el citado panorama y tomando en consideración los agravios expuestos por el apelante, este Tribunal estima necesario hacer el cotejo marcario conforme los presupuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 de su Reglamento, a efectos de determinar 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.

En este sentido, 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, los signos bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:

SOLICITADO	SIGNO INSCRITO
<p data-bbox="358 961 675 999" style="text-align: center;">FORAGRO (DISEÑO)</p> <p data-bbox="224 1041 812 1839">Para proteger en clase 1: <i>“Un establecimiento comercial dedicado a la venta, distribución, comercialización, importación, exportación, elaboración de todo tipo de productos para controlar plagas, enfermedades y malas hierbas, tales como insecticidas, bactericidas, nematocidas, molusquicidas, herbicidas para uso agrícola y nutrición vegetal; y todo lo referente a productos químicos para la industria, así como para la agricultura, la horticultura, y la silvicultura, abonos para el suelo, <u>fertilizantes naturales y artificiales</u>, coadyuvantes agrícolas, correctores de pH y dureza, y reguladores de crecimiento.”</i></p>	<p data-bbox="1037 982 1224 1020" style="text-align: center;">FORTI-GRO</p> <p data-bbox="837 1075 1318 1108">Para proteger en clase 1: <i>“Fertilizantes”.</i></p>



Por lo que, al confrontar dichos signos se determina que nos encontramos que el signo inscrito es de tipo denominativo y el solicitado es mixto. No obstante, considera este Tribunal que en el presente caso y en aplicación del artículo 24 del Reglamento citado, en cuanto indica en su inciso c) que debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos, en el caso que se analiza, a pesar de que el signo solicitado contenga un diseño en la parte denominativa, son similares en su conformación, de hecho el signo solicitado está contenido en el signo inscrito, por lo que el diseño no viene a darle ninguna distintividad respecto del inscrito.

En cuanto al riesgo de asociación, los productos a proteger pueden ser relacionados, ya que son utilizados en la agricultura, concretamente *fertilizantes*, razón por la cual teniendo en cuenta la cultura del consumidor normal de estos productos, resulta claro que al estar destinados para el mismo tipo de consumidor y que los mismos se venden en los mismos puntos de venta, se puede generar riesgo de confusión y asociación empresarial, por lo que no es posible su coexistencia registral.

Así las cosas, este Tribunal concluye que el nombre comercial que se pretende registrar puede generar riesgo de confusión entre los consumidores y de asociación empresarial, por lo que este Órgano de alzada, no comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al acoger la solicitud de inscripción del nombre comercial **FORAGRO (DISEÑO)**, por lo que los agravios expuestos por el apelante, deben ser acogidos, siendo procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, apoderado especial de la empresa **MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y ocho minutos con cincuenta y cinco segundos del nueve de mayo de dos mil trece, la cual en este acto se revoca.

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 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis **Esteban Hernández Brenes**, apoderado especial de la empresa **MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y ocho minutos con cincuenta y cinco segundos del nueve de mayo de dos mil trece, la cual en este acto se revoca, a efectos de que se deniegue la solicitud de inscripción del nombre comercial “**FORAGRO (DISEÑO)**”. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora