

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0433-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica y comercio “XSTRATA”

ROTAN COSTA RICA CRI S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 14112-2007)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO 0710-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta y cinco minutos del catorce de diciembre de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1149-188, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía ROTAN COSTA RICA CRI S.A, sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, con cédula jurídica 3-101-356186, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:16:45 horas del 23 de septiembre de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 19 de noviembre de 2007, por la Licda. Monserrat Alfaro Solano, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa ROTAN COSTA RICA CRI S.A, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “XSTRATA” en clase 05 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Pesticidas.*”

SEGUNDO. Por resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 10:16:45 horas

del 23 de septiembre de 2008, se resolvió: “...*Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada la representante de la compañía ROTAN COSTA RICA CRI S.A, en tiempo y forma interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Por resolución dictada a las 10:09:52 horas del 11 de julio de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “... *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...*”.

QUINTO. A la substanciación del recurso presentado 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 previa a las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, el siguiente:

- Consta en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial, que la empresa VIRTUS NUTRITION, LLC, cuenta con el registro 170513, correspondiente a la marca de fábrica: “**STRATA G**”, en **clase 05** Internacional, para proteger y distinguir: “*Suplementos alimenticios para ganad, a saber, conductor de grasa para animales rumiantes para uso médico*”. (v.f 33)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el estudio correspondiente, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “XSTRATA”, en clase 5 internacional, presentada por la empresa ROTAN COSTA RICA CRI S.A, en virtud de determinar que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con las marca inscrita “STRATA G” registro 170513, en clase 5 internacional, propiedad de la compañía VIRTUS NUTRITION, LLC, por cuanto de su análisis se comprueba que hay similitud entre los signos, aunado a que protegen productos similares y relacionados dentro de la misma actividad mercantil, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos. Por lo que, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría no solo afectando el derecho de elección del consumidor, sino que, además socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos. Ello, conlleva a violentar lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Por su parte, la representante de la empresa ROTAN COSTA RICA CRI S.A, en su escrito de agravios señala que la marca propuesta por su mandante posee una carga diferencial suficiente respecto a la marca STRATA G, lo signos tienen elementos diferenciadores, a nivel grafico son diferentes, la única similitud es la sílaba TA. Los signos son de fantasía sin ningún significado en particular. En cuanto a los productos son diferentes, siendo que el signo solicitado lo es solo para FERTILIZANTES. Por lo anterior, solicita se acoja el presente recurso y se continúe con el proceso de registro de la solicitud de la marca de fábrica “XSTRATA”, en clase 5 internacional, presentada por la empresa ROTAN COSTA RICA CRI S.A.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que se adquieren.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos.

Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro; y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor, a otros comerciantes*, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión, entre ellos, de carácter visual, auditivo o ideológico. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Así las cosas y en atención al caso bajo examen, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “XSTRATA” y la marca de fábrica inscrita “STRATA G”, contienen una evidente similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico, a la luz de las siguientes consideraciones.

Obsérvese, que a nivel visual si bien el signo propuesto “XSTRATA” incorpora dentro de su estructura gramatical la letra “X” ello no le proporciona el grado de distintividad necesario, dado que más que a proporcionarle ese alcance para poder identificarlo de manera eficaz en el comercio, induce a que el consumidor se encuentre en una eventual situación de riesgo o confusión, por

cuanto, lo que lo diferencia gramaticalmente del registro inscrito es la letra “X” que se encuentra al inicio de la palabra empleada en la propuesta, ya que el demás contenido está inmerso en su totalidad “STRATA”, además de la letra “G” incluida al final del registro que se encuentra inscrito, que si bien corresponde a elementos diferentes no le proporcione la actitud distintiva necesaria.

Aunado a ello, siendo que entre los signos cotejados “XSTRATA” y “STRATA G” tal como se indicó en el apartado anterior su distintividad se encuentra contenida en las palabras, “X” y “G” a nivel auditivo ambas expresiones a la hora de pronunciarlas estas expresiones se escuchan y perciben de manera similar, lo que conllevaría a que el consumidor medio se encuentre en una situación de riesgo o confusión con respecto al producto que comercializa la marca inscrita, propiedad de la empresa VIRTUS NUTRITION LLC.

Por otra parte, cabe destacar que si bien es cierto nos encontramos con términos de fantasía que no tiene un significado específico y en razón de ello no podría valorarse, tampoco podríamos obviar el hecho de al contener tal similitud en su conformación gramatical, ello induce a que el consumidor al verlos los relacionara como si fuesen el mismo ya evoca la misma idea en la mente del consumidor, por lo que a nivel ideológico se estaría afectando su derecho de elección dado que ambos signos marcarios pretenden la comercialización de productos que se encuentran relacionados con la misma actividad comercial “veterinaria” por ende, va a producir un impacto directo en el mercado en razón de que a nivel comercial podría considerarse que pertenece a una misma empresa.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que como se ha indicado líneas arriba, existe similitud entre los signos y con relación a los productos estos se encuentran relacionados dentro de la actividad mercantil que se pretende comercializar, ya que por su naturaleza serán expendidos en los mismos establecimientos comerciales y es por ello que puede generar un riesgo de confusión y asociación empresarial.

Así las cosas, cabe advertir que los extremos indicados por la empresa ROTAM COSTA RICA CRI S.A, en cuanto a la actitud distintiva que posee el signo objetado para poder coexistir registralmente, no son acogidas en virtud que del análisis realizado se determina de manera fehaciente que el signo propuesto “XSTRATA”, en clase 05 internacional, generaría riesgo de error y confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito, en cuanto a la comercialización de productos relacionados con la actividad mercantil “veterinaria”. En consecuencia, procede su denegatoria en cuanto a este ámbito de protección.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado “XSTRATA”, en clase 05 internacional, generaría riesgo de error y confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la compañía ROTAM COSTA RICA CRI S.A, contra la resolución recurrida la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

SEXTO. 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal estima procedente declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:16:45 horas del 23 de septiembre de 2008, la cual se confirma para que el Registro, proceda con el rechazo de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “XSTRATA”, en clase 05 internacional, presentada por ROTAM COSTA RICA CRI S.A. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** –

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora