

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0607-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “AGROTICO”

DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 12889-07)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1031-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. *Goicoechea, a las doce horas, diez minutos del tres de setiembre de dos mil nueve.*

Recurso apelación presentado por el Licenciado **Álvaro Sáenz Saborío**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos-cero setenta y dos, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-nueve mil trescientos sesenta y siete, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, siete segundos del catorce de abril de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el nueve de octubre de dos mil siete, el señor **Manrique Constenla Umaña**, mayor, casado una vez, Máster en Administración de Empresas, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos dos-quinientos setenta y nueve, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **GRUPO CONSTENLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento

uno-sesenta y cinco mil doscientos treinta y seis, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AGROTICO**”, para proteger y distinguir productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta, en clase 31 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de junio de dos mil ocho, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-seiscientos treinta y seis, actuando como gestor oficioso de la empresa de esta plaza **DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO, S.A.**, formuló oposición a la solicitud de inscripción mencionada, ratificada mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de julio de dos mil ocho, por el Licenciado **Álvaro Sáenz Saborío**, de calidades indicadas al inicio, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la citada empresa.

TERCERO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, siete segundos del catorce de abril de dos mil nueve, declaró sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio objeto del presente asunto.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Álvaro Sáenz Saborío**, en nombre de la empresa **DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de abril de dos mil nueve, interpuso recurso de apelación.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hecho con tal naturaleza el tenido por el Registro **a quo**, indicando que el sustento probatorio se encuentra a folios 41, 42 y 97 a 100 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como hecho no demostrado la notoriedad de los signos distintivos “**AGROTICO**” (**DISEÑO**), inscrito bajo el registro número 115693, para proteger un establecimiento dedicado a la promoción, comercialización y envasado de fertilizantes, fungicidas, herbicidas e insecticidas; “**AGRO TICO LTDA**”, inscrito bajo el registro número 31209, para proteger un establecimiento comercial dedicado a la venta de pinturas, materiales de construcción, abonos y fertilizantes y una serie de productos propios de ese comercio, y de la señal de propaganda “**DISEÑO ESPECIAL**”, inscrita bajo el registro número 372, para promocionar artículos destinados a la agricultura, propiedad de **DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO, SOCIEDAD ANONIMA**.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, se tiene que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **DISTRIBUIDORA**

COMERCIAL AGROTICO, S.A., al considerar que dicha empresa no aporta prueba idónea para demostrar la notoriedad de sus signos, así como que del cotejo marcario llevado a cabo entre la marca solicitada “AGROTICO”, en clase 31 de la Clasificación Internacional y los nombres comerciales inscritos “AGROTICO” (DISEÑO), para proteger y distinguir un establecimiento dedicado a la promoción, comercialización y envasado de fertilizantes, fungicidas, herbicidas e insecticidas, “AGRO TICO LTDA”, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta de pinturas, materiales de construcción, abonos y fertilizantes y una serie de productos propios de ese comercio y de la señal de propaganda “DISEÑO ESPECIAL”, se observa que los productos y/o giro comercial identificados por los signos enfrentados, pertenecen a distintas clases de la nomenclatura internacional, por lo que no se relacionan con el giro comercial desarrollado por la empresa oponente y los productos que se promocionan con la señal de propaganda, ya que la marca solicitada pretende proteger productos alimenticios, mientras que el giro comercial de la empresa oponente, se relaciona con los abonos fungicidas, pesticidas que no se pueden confundir con los solicitados, toda vez que los lugares de venta de los mismos, difieren por cuestiones de salud. Así la posibilidad de crear riesgo de confusión en el consumidor, no existe, por lo que el signo solicitado puede coexistir registralmente con los oponentes; además, que gráficamente la marca solicitada consiste en la palabra escrita “AGROTICO”, que no se asemeja visualmente a los signos registrados, toda vez que éstos cuentan con elementos adicionales, como la figura de una persona sujetando una pala.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios, la empresa apelante argumentó que el Registro de la Propiedad Industrial no reconoció el uso del nombre y la marca “AGROTICO” por más de 40 años, su uso en más de 100 productos plaguicidas y fertilizantes, la extensa publicidad y promoción en diferentes medios y su registro desde el año 1965, hace del nombre y la marca “AGROTICO” una marca notoriamente conocida al menos en el campo de la agricultura. Alega que existe identidad gráfica y fonética entre la marca solicitada

“AGROTICO” y el nombre comercial “AGROTICO”, aunado a que si bien los productos que se pretenden distinguir con la marca solicitada en clase 31 de la Clasificación Internacional, son de distinta naturaleza que el giro comercial y los productos comercializados con la marca y los nombres comerciales “AGROTICO”, a saber: agroquímicos y fertilizantes, sí existe una íntima relación entre los mismos, ya que se trata de productos agrícolas que requieren de fertilizantes, plaguicidas y otros coadyuvantes para su crecimiento, producción y cuidado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, siete segundos del catorce de abril de dos mil nueve debe ser revocada, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado, a tenor de lo establecido en el numeral 8 incisos a) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La inscripción de la marca de fábrica y de comercio que se gestiona “AGROTICO”, resulta ininscribible al existir una semejanza de tipo gráfica y fonética con los signos inscritos



AGRO TICO LTDA



”. Nótese, que los términos cotejados comparten en grado de identidad el término “AGROTICO”, que es el elemento predominante y los que más recordará el consumidor y si bien en el caso de los nombres comerciales inscritos han separado la denominación “AGROTICO” en dos palabras: “AGRO” y “TICO”, a pesar de que los nombres comerciales inscritos poseen elementos adicionales, como la figura de un agricultor, que sostiene en sus manos una herramienta agrícola, el consumidor medio tiende a identificar el producto por el elemento predominante, que en el caso de los nombres comerciales inscritos es el término “AGROTICO”, que resulta ser



idéntico al de la marca de fábrica y de comercio que se pretende inscribir. Ese elemento preponderante, entendido como aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, es recogido por la doctrina al establecerse que: *“Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...”* (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, p.p. 315 y 316). Tal situación provoca que gráficamente, las denominaciones enfrentadas a simple vista, sean parecidas, lo que le resta distintividad al signo solicitado. En relación al aspecto fonético, tal similitud también se da, pues el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar.

Precisamente, es esa similitud en sí lo que impide el registro solicitado, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión y un riesgo de asociación empresarial en el consumidor medio, especialmente en relación con los signos distintivos inscritos, ya que con la marca solicitada se pretende proteger productos relacionados a los que se expenden en los locales comerciales protegidos por los nombres comerciales inscritos, aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo, lo cual va en contra de la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.

Además, no sólo existe la posibilidad de que pueda coincidir la exposición de los productos en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, sino que podría darse la confusión de ese público, al momento de escoger el producto, ya que el tipo de consumidor es el mismo, y consecuentemente, es alta la probabilidad de que los signos distintivos sean confundidos. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“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... ”.

A diferencia de lo que sostiene el Registro **a quo**, que los productos y/o giro comercial identificados por los signos enfrentados pertenecen a clases distintas de la Clasificación de Niza y que por ello no es cierto que los productos se relacionan, que no se pueden confundir con los solicitados, ya que los lugares de venta de los mismos difieren por cuestiones de salud, no son compartidos por este Tribunal. Por el contrario, los productos que se expenden en los locales comerciales protegidos por los nombres comerciales, se relacionan, y por lo tanto, el consumidor podría relacionarlos, generando indudablemente un riesgo de confusión, ya que éste podría asociar que la marca que se pretende proteger “**AGROTICO**”, que protege y distingue: “*productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta*”, están relacionados y poseen un mismo origen o proceden del mismo productor o comercializador, en este caso del propietario registral de los nombres comerciales y de la señal de propaganda inscritos a nombre de la empresa **DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA**.

Así las cosas, el signo solicitado “**AGROTICO**”, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión y asociación que podría presentarse ante la coexistencia de los signos en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de un signo distintivo ya registrado, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho

exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de un signo distintivo, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En consecuencia, lleva razón la empresa recurrente, ya que de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “AGROTICO”, sería consentir un perjuicio a la empresa titular de los signos distintivos inscritos, y por otro lado, se afectaría también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir.

QUINTO. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD ALEGADA. En lo que respecta a la notoriedad alegada por la sociedad **DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, que ostentan sus signos distintivos inscritos, es criterio de este Tribunal que la empresa recurrente aportó ante este Tribunal como prueba de la notoriedad alegada simples fotocopias, por lo que no logró demostrar dicha notoriedad, de conformidad con lo establecido por los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y 31 del Reglamento de la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero del 2002, y 16,2 del Acuerdo sobre los aspectos, de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Álvaro Sáenz Saborío**, apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, siete segundos del catorce de abril de dos mil nueve, la cual se revoca.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no

existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Álvaro Sáenz Saborío**, apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, siete segundos del catorce de abril de dos mil nueve, la cual se revoca. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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. **NOTIFIQUESE**.—

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.