
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0235-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “RIZOFOS”

AGROQUÍMICA INDUSTRIAL RIMAC S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-6006)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0313-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y siete minutos del veintinueve de julio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación planteado por el abogado Guillermo Rodríguez Zúñiga, portador de la cédula de identidad número 1-1331-0636, vecino de San José, apoderado especial de la empresa **AGROQUÍMICA INDUSTRIAL RIMAC S.A.**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-028204, domiciliada en La Lima de Cartago, 200 metros al oeste y 100 metros al norte de Bomba Shell, Costa Rica, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:57:56 del 16 de febrero de 2022.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Ainhoa Pallares Alier, vecina de San José, cédula de residencia 172400024706, apoderada especial de **RIZOBACTER ARGENTINA S.A.**, sociedad organizada y existente conforme las

leyes de Argentina, domiciliada en Avenida Dr. Arturo Frondizi 1150, Pergamino, Provincia de Buenos Aires, Argentina, solicitó el registro de la marca RIZOFOS, para proteger y distinguir en clase 1: fertilizantes, coadyuvantes, adyuvantes, inoculantes; y en clase 5: fungicidas, herbicidas, nematocidas, pesticidas.

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, el abogado Guillermo Rodríguez Zúñiga, apoderado especial de la empresa **AGROQUÍMICA INDUSTRIAL RIMAC S.A.**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual el 5 de octubre de 2021, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca solicitada porque su representada es titular de las marcas inscritas RIMAFOS y RIMAFOL con las que considera existe similitud.

Por medio de resolución de las 15:57:56 del 16 de febrero de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la oposición y acogió la marca, por considerar que existen diferencias entre los signos a nivel gráfico y fonético y concluyó que los signos pueden coexistir en el mercado.

La representación de la empresa oponente **AGROQUÍMICA INDUSTRIAL RIMAC S.A.**, presentó recurso de apelación contra lo resuelto por el Registro de origen y expresó como agravios lo siguiente:

1. El análisis del evaluador es erróneo, debido a que el signo propuesto RIZOFOS sí es similar a las marcas inscritas RIMAFOS y RIMAFOL, por lo que es susceptible de causar confusión en el consumidor.
2. En el aspecto gráfico la única diferencia es su sílaba intermedia, la cual no es lo suficientemente capaz de generar una clara diferencia visual entre ambos signos. Las sílabas iniciales RI y las finales FO son idénticas, lo que hace que se pueda causar confusión y perjudicar los derechos de su representada. En cuanto al aspecto fonético, el hecho de que sus prefijos y sufijos sean idénticos hacen que las

sílabas o letras que las diferencian no sean lo suficientemente fuertes fonéticamente, para generar distintividad en el signo propuesto; su pronunciación emite un sonido muy similar. En cuanto a las similitudes ideológicas, aunque los términos que componen las marcas no tengan un significado concreto, sí evocan o hacen referencia a una idea.

3. Sobre el principio de especialidad las marcas identifican productos similares lo que constituye un riesgo para el consumidor y los derechos de su representada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el considerando tercero de la resolución venida en alzada.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos número 7978 (en adelante Ley de marcas) y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30222-J, 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 esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación

o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros; para este caso partículas conviene citar lo que al respecto señalan los incisos a y b:

[...]

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, y de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando

entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante esto, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, 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 hubiera entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que se refieren a las semejanzas entre los diferentes signos distintivos y señalan que se deben examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto este numeral indica:

Artículo 24. 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:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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;

[...]

En ese mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el Proceso n.º 84-IP-2015, Quito, del 4 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, refuerza la tesis expuesta al indicar que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.”

Ahora, retomando la comparación que obligadamente el Tribunal debe realizar, es menester indicar 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. *Voto 135-2005*. Resolución de las 11 horas del 27 de junio de 2005).

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos. Esta confusión surge cuando la representación

o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro. Bajo esa conceptualización, es necesario cotejar la marca propuesta con las marcas inscritas:

Signo solicitado

Marcas inscritas

| RIZOFOS | RIMAFOS | RIMAFOL |
|---|-------------------------------|--------------------------------|
| <u>Clase 1:</u> fertilizantes, coadyuvantes, adyuvantes, inoculantes. <u>Clase 5:</u> fungicidas, herbicidas, nematocidas, pesticidas. | <u>Clase 5:</u> insecticidas. | <u>Clase 1:</u> fertilizantes. |

De conformidad con la anterior comparación y tomando en cuenta los agravios del apelante, de acuerdo con el análisis en conjunto de los signos, se determina que desde el punto de vista gráfico, entre el elemento literal de los signos inscritos RIMAFOS y RIMAFOL y el signo solicitado RIZOFOS, existen importantes diferencias porque las marcas inscritas inician con las sílabas RIMA y finalizan con la sílaba FOS en una marca y FOL en la segunda marca, mientras que la marca solicitada difiere de esos signos porque tiene 3 sílabas la primera RI en el medio ZO y al final FOS, por lo que se produce un cambio importante en la gráfica del signo con relación a las inscritas.

En cuanto al cotejo fonético la diferencia es aún más clara, toda vez que el sonido que se emite al pronunciar el signo solicitado es diferente al de los inscritos, puesto

que la pronunciación de la segunda sílaba es muy distinta lo que hace que los signos sean percibidos de forma distintas.

Desde el punto de vista ideológico, no tienen relación entre ellas ya que son términos de fantasía.

Conforme lo expuesto, definitivamente este Tribunal avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a acoger la marca solicitada en su totalidad.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar sus diferentes tipos, para ello se traen a colación las ideas expresadas por el autor Guerrero Gaitán, quien explica que la confusión directa es la que resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen; y la confusión indirecta viene dada por la semejanza de los signos que hacen que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Guerrero Gaitán, Manuel. (2016) *El nuevo derecho de marcas: perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, p.263).

Ahora bien, 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. Situación que se configura en el presente caso dadas las diferencias sustanciales a nivel gráfico y fonético entre los signos cotejados, por lo que resulta innecesario aplicar el principio de especialidad.

Partiendo de lo antes expuesto, los agravios del apelante deben ser rechazados, debido a que la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con los signos inscritos; no existe riesgo de confusión en el consumidor, pues conforme al cotejo realizado se determinó en primer plano, que los signos son diferentes en su conjunto y tienen características propias que los individualiza.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por no existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo o indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por la empresa apelante **AGROQUÍMICA INDUSTRIAL RIMAC S.A.**, por lo que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de las 15:57:56 del 16 de febrero de 2022 emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, la que se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Guillermo Rodríguez Zúñiga, de calidades indicadas, apoderado especial de la empresa AGROQUÍMICA INDUSTRIAL RIMAC S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:57:56 del 16 de febrero de 2022 la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, 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. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 01/09/2022 11:10 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 01/09/2022 03:16 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 01/09/2022 03:23 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 01/09/2022 11:13 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 09/09/2022 11:24 AM

Cristian Mena Chinchilla

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/CMCH

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33