
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0211-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA: FERTICOPPER

DISAGRO DE GUATEMALA S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-7303)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0289-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las diez horas cincuenta y seis minutos del quince de julio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado José Pablo Arce Piñar, cédula de identidad número 1-1166-0942, vecino de San Rafael de Escazú, San José, apoderado especial de **DISAGRO DE GUATEMALA S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de la República de Guatemala, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:51:22 del 24 de marzo de 2022.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada Monserrat Alfaro Solano, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-1149-0188, vecina de San José, apoderada especial de la empresa **COMPAÑÍA MINERA SAN GERÓNIMO**, una sociedad constituida y existente en la República de Chile,

domiciliada en Av. Talca N°101, Barrio Industrial Alto Peñuelas, Región de Coquimbo, Chile, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica **FERTICOPPER**, en clase 01 para proteger y distinguir: productos químicos destinados a la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria, fertilizantes.

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, el abogado José Pablo Arce Piñar, de calidades indicadas, apoderado especial de **DISAGRO DE GUATEMALA S.A.**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual, el 10 de enero de 2022, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **FERTICOPPER**, en clase 01 para proteger y distinguir: productos químicos destinados a la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria, fertilizantes; alega que su representada es titular de las marcas inscritas que tienen incluida la palabra **FERTICROP**, en diferentes clases de la nomenclatura internacional y que los signos son gráfica, fonética e ideológicamente semejantes.

Mediante resolución dictada a las 10:51:22 del 24 de marzo de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la oposición y acoger la marca pedida. El Registro no reconoce el "prestigio y reconocimiento" de la marca **FERTICROP** propiedad de **DISAGRO DE GUATEMALA S.A.** considera que no existe similitud entre los signos a nivel gráfico y fonético y no existe riesgo de confusión. Los

productos son los mismos sin embargo al ser las marcas diferentes pueden coexistir.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el abogado José Pablo Arce Piñar, de calidades indicadas, apoderado especial de **DISAGRO DE GUATEMALA S.A.**, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. Su representada tiene marcas inscritas y la solicitada se compone de elementos similares a las de su representada en su parte denominativa, lo que hace que gráfica, fonética e ideológica sean similares, además, protegen productos idénticos. La parte distintiva de sus marcas radica en la palabra FERTICROP por lo que es la única palabra que debe tomarse en cuenta a la hora de hacer la comparación. Las marcas no solo comparten de forma idénticas las letras FERTIC sino también es similar: CROP y COP.

2. La marca FERTICROP fue registrada por su representada desde el 20 de enero de 2010 bajo el registro no. 198292, esa marca fue la base para una gran cantidad de submarcas que contienen en todos los casos la palabra FERTICROP, es una marca madre de una amplia familia de marcas que derivan de ella.

3. Los productos de la solicitada están relacionados con los productos de las marcas de su representada.

4. Su marca se encuentra inscrita en gran cantidad de países.

5. No se desea demostrar la notoriedad, sino la familia de marcas. Que las marcas han sido usadas en el mercado, han sido publicitadas debidamente y el consumidor puede determinar que todas pertenecen a FERTICROP.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando tercero de la resolución.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

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. SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, 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 adquieren en el mercado.

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 por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

- 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, de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De esta manera, 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 ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener 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 el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, 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 señala el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar 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 se 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° 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: “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.”

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, se utiliza como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha dictaminado 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 del 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 tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro. De esta manera, la marca propuesta y la marca inscrita son las siguientes:

Marca solicitada

FERTICOPPER

Clase 01: para proteger y distinguir productos químicos destinados a la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria, fertilizantes.

Marcas inscritas

PAPA FERTICROP DISAGRO

Registro 289942

Clase 1: Fertilizantes minerales, orgánicos, inorgánicos, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares, solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o sencillos, abonos para las tierras y cultivos, todos ellos relacionados con el cultivo de papa.

CAÑA FERTICROP DISAGRO

Registro 297720

Clase 1: Fertilizantes minerales, orgánicos, inorgánicos, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares, solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o sencillos, abonos para las tierras y cultivos, todos ellos relacionados con el cultivo de caña.

PIÑA FERTICROP DISAGRO

Registro 297719

Clase 1: Fertilizantes minerales, orgánicos, inorgánicos, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares, solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o sencillos, abonos para las tierras y cultivos, todos ellos relacionados con el cultivo de piña.

PALMA FERTICROP DISAGRO

Registro 297722

Clase 1: Fertilizantes minerales, orgánicos, inorgánicos, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares, solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o sencillos, abonos para las tierras y cultivos, todos ellos relacionados con el cultivo de palma.

PLATANO FERTICROP DISAGRO

Registro 297727

Clase 1: Fertilizantes minerales, orgánicos, inorgánicos, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares, solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o

sencillos, abonos para las tierras y cultivos, todos ellos relacionados con el cultivo de plátano.

CAFE FERTICROP DISAGRO

Registro 298351

Clase 1: Fertilizantes minerales, orgánicos, inorgánicos, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares, solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o sencillos, abonos para las tierras y cultivos, todos ellos relacionados con el cultivo.

ARROZ FERTICROP DISAGRO

Registro 298346

Clase 1: Fertilizantes minerales, orgánicos, inorgánicos, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares, solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o sencillos, abonos para las tierras y cultivos, todos ellos relacionados con el cultivo de arroz.

HORTALIZAS FERTICROP DISAGRO

Registro 298414

Clase 1: Fertilizantes minerales, orgánicos, inorgánicos, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares, solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o sencillos, abonos para las tierras y cultivos, todos ellos relacionados con el cultivo de hortalizas.

BANANO FERTICROP DISAGRO

Registro 298413

Clase 1: Fertilizantes minerales, orgánicos, inorgánicos, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares, solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o sencillos, abonos para las tierras y cultivos, todos ellos relacionados con el cultivo de banano.



Registro 269124

Clase 1: Productos químicos destinados a la agricultura tales como fertilizantes minerales, orgánicos, inorgánicos, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares, solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o sencillos, abonos para la tierra y los cultivos, todos ellos relacionados con el cultivo de arroz.



Registro 265981

Clase 1: Productos químicos destinados a la agricultura tales como fertilizantes minerales, orgánicos, inorgánicos, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares, solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o sencillos, abonos

para la tierra y los cultivos, todos ellos relacionados con el cultivo de piña.



Registro 266208

Clase 1: Productos químicos destinados a la agricultura tales como fertilizantes minerales, orgánicos, inorgánicos, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares, solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o sencillos, abonos para la tierra y los cultivos, todos ellos relacionados con el cultivo del café.



Registro 266210

Clase 1: Productos químicos destinados a la agricultura tales como fertilizantes minerales, orgánicos, inorgánicos, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares, solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o sencillos, abonos para la tierra y los cultivos, todos ellos relacionados con el cultivo de la caña.



Registro 265975

Clase 1: Productos químicos destinados a la agricultura tales como fertilizantes minerales, orgánicos, inorgánicos, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares,

solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o sencillos, abonos para la tierra y los cultivos, todos ellos relacionados con el cultivo del maíz.



Registro 265970

Clase 1: Productos químicos destinados a la agricultura tales como fertilizantes minerales, orgánicos, inorgánicos, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares, solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o sencillos, abonos para la tierra y los cultivos, todos ellos relacionados con el cultivo de pasto.



Registro 265982

Clase 1: Productos químicos destinados a la agricultura tales como fertilizantes minerales, orgánicos, inorgánicos, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares, solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o sencillos, abonos para la tierra y los cultivos, todos ellos relacionados con el cultivo del frijol.

CITRICOS FERTICROP DISAGRO

Registro 297721

Clase 1: Fertilizantes minerales, orgánicos, inorgánicos, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares, solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o

sencillos, abonos para las tierras y cultivos, todos ellos relacionados con el cultivo de cítricos.

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la representación de **DISAGRO DE GUATEMALA S.A.**, el signo requerido **FERTICROP**, desde el punto de vista gráfico se determina que, es denominativo se compone únicamente de 1 palabra “**FERTICROP**”, y entre ese elemento literal de ese signo y el de los registrados: **PAPA FERTICROP DISAGRO, CAÑA FERTICROP DISAGRO, PIÑA FERTICROP DISAGRO, PALMA FERTICROP DISAGRO, PLATANO FERTICROP DISAGRO, CAFE FERTICROP DISAGRO, ARROZ FERTICROP DISAGRO, HORTALIZAS FERTICROP DISAGRO, CITRICOS FERTICROP DISAGRO,**



existen importantes similitudes, ya que en cuanto a los signos inscritos el elemento preponderante es la palabra **FERTICROP**, ya que el resto de palabras que componen los conjuntos marcarios sea: papa, piña, caña, palma, plátano, café, arroz, hortalizas, cítricos, banano, maíz y frijol, son palabras de uso común y no se pueden monopolizar por un único titular, razón por la que no son tomadas en cuenta en el cotejo realizado ya que constituyen elementos secundarios de información para el consumidor.

Asimismo, algunas de las marcas inscritas contienen la palabra **DISAGRO** que igualmente es un vocablo preponderante junto con **FERTICROP**, sin embargo, en todos los registros marcarios se visualiza ferticrop, que es similar a la marca pretendida, ya que ese signo se compone de 11 letras, de las cuales 10 igualmente

están en los signos inscritos y 6 de esas letras ubicadas en el mismo orden en que se ubican en el publicitado:

MARCAS INSCRITAS

FERTICROP

MARCA SOLICITADA

FERTICOPPER

Esa única letra diferente entre ambas no es suficiente para causar diferencia entre los signos, por lo que podrían ser confundibles, desde el punto de vista fonético, al tener los signos esa similitud gráfica e identidad en las palabras que los componen, a nivel auditivo son confundibles entre sí. En el campo ideológico, ambos signos son de fantasía por lo que no se analizan en este aspecto.

Ahora bien, señala el artículo 24 citado en su inciso 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”, por lo que se procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y también, 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 bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Vista la lista de productos a la que hacen referencia las marcas en cotejo, se determina que los que protegería y distinguiría la marca solicitada **FERTICOPPER**

en clase 1, son productos de la misma naturaleza de los que protege y distingue los signos inscritos, todos ellos relacionados con fertilizantes para el cultivo de la tierra. Estos se expenden dentro de los mismos canales de distribución y puestos de ventas, de ahí, que el consumidor podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar, razón por la que no es de aplicación el principio de especialidad marcaria. Esta situación evidencia que, de coexistir el signo solicitado en clase 1, con los inscritos, existiría riesgo de confusión y asociación empresarial, procediendo de esa manera la inadmisibilidad de la marca solicitada **FERTICOPPER**, por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, debido a que ha quedado claro que la marca solicitada no tiene aptitud distintiva.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la compañía apelante **DISAGRO DE GUATEMALA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:51:22 del 24 de marzo de 2022 la que en este acto se revoca para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica **FERTICOPPER**, en clase 1 internacional, solicitada por la empresa **COMPAÑÍA MINERA SAN GERÓNIMO**.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se resuelve declarar **con lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado José Pablo Arce Piñar, de calidades indicadas, apoderado especial de **DISAGRO DE GUATEMALA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:51:22 del 24 de marzo de 2022, la que **SE REVOCA** para que se rechace la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **FERTICOPPER**, en clase 01, para proteger y

distinguir: productos químicos destinados a la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria, fertilizantes; solicitada por la empresa **COMPAÑÍA MINERA SAN GERÓNIMO** 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Carlos José Vargas Jiménez

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/CVJ

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33