



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0225-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO STIMPLUS
BALCHEM CORPORATION, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-10209)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0249-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y dos minutos del doce de diciembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Mark Beckford Douglas, vecino de San José, cédula de identidad 1-0857-0192, en su condición de apoderado de la empresa Balchem Corporation, organizada y constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de América, domiciliada en 67 South Main Street, Suite 200; Layton, Utah; 84041, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:52:39 horas del 15 de febrero de 2024.

Redacta el juez Bonilla Monge.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Beckford



Douglas, en su condición dicha, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **STIMPLUS**, en clase 1 para distinguir nutrientes para plantas; sustancias para la regulación del crecimiento de las plantas; minerales orgánicos quelados, a saber, preparaciones minerales fertilizantes para prevenir o corregir las carencias de nutrientes de las plantas; nutrientes para plantas para aumentar la absorción de minerales en los tejidos vegetales; nutrientes para plantas que contienen composiciones minerales quelatadas para su aplicación a los suelos con el fin de favorecer la germinación de las semillas y el crecimiento de las plantas; alimento para plantas, a saber, nutrientes para plantas, abonos para el suelo y/o preparados para la nutrición de plantas para prevenir o corregir las carencias de nutrientes que pueden limitar el crecimiento y el rendimiento de los cultivos.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción porque consideró que se incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló, indicando:

1- Se debe aplicar el principio de especialidad, debido a que *"...el uso real de cada marca no crearía confusión en cuanto a la procedencia de los productos y servicios, es decir, un consumidor promedio interesado en nutrientes para plantas para aumentar la absorción de minerales en los tejidos vegetales; nutrientes para plantas que contienen composiciones minerales quelatadas para su aplicación a*



los suelos con el fin de favorecer la germinación de las semillas, no se confundiría y acudiría a adquirir estimulantes para el crecimiento de las plantas."

2- STIM es de uso común en el sector, se refiere a "estimulación" en lengua inglesa, por lo que la comparación debe centrarse en PLUS y PLEX, las cuales son muy diferentes tanto a nivel gráfico como fonético.

3- A nivel registral hay varias marcas inscritas para productos de la clase 1 que usan el sufijo STIM.

4- A nivel ideológico los signos evocan ideas muy distintas y los productos son diferentes.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica **STIMPLEX**, registro 117118, a nombre de Acadian Seaplants Limited, vigente hasta el 8 de noviembre de 2029, para distinguir en clase 1 estimulantes para el crecimiento de las plantas y fertilizantes para uso agrícola, comercial y doméstico (folios 3 y 4 legajo de apelación).

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para lo resuelto.

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. La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

El signo fue rechazado por causales extrínsecas. Se consideró que incurre en las siguientes prohibiciones:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros.

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- 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.

[...]

Confrontando los signos marcarios en conflicto, se determina que sí existe semejanza entre ellos en grado tal que el consumidor está en riesgo de confusión o asociación. Para realizar este análisis, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece reglas a seguir:

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:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.



- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de esta.

Los signos en conflicto son:

Signo solicitado	Marca inscrita
STIMPLUS	STIMPLEX
Clase 1: nutrientes para plantas;	Clase 1: estimulantes para el



<p>sustancias para la regulación del crecimiento de las plantas; minerales orgánicos quelados, a saber, preparaciones minerales fertilizantes para prevenir o corregir las carencias de nutrientes de las plantas; nutrientes para plantas para aumentar la absorción de minerales en los tejidos vegetales; nutrientes para plantas que contienen composiciones minerales quelatadas para su aplicación a los suelos con el fin de favorecer la germinación de las semillas y el crecimiento de las plantas; alimento para plantas, a saber, nutrientes para plantas, abonos para el suelo y/o preparados para la nutrición de plantas para prevenir o corregir las carencias de nutrientes que pueden limitar el crecimiento y el rendimiento de los cultivos.</p>	<p>crecimiento de las plantas y fertilizantes para uso agrícola, comercial y doméstico.</p>
--	---

Al realizar el cotejo a nivel gráfico, se aprecia que ambos signos constan de ocho letras, diferenciándose únicamente por las dos últimas, sean US y EX. Así, tenemos que el nivel de coincidencia es casi total, por lo que en este aspecto existe un alto grado de semejanza.



En el aspecto fonético, la coincidencia de las letras en cuanto a su posición hace que, al ser pronunciadas, STIMPLUS y STIMPLEX suenen de forma casi idéntica.

No se coteja el nivel ideológico porque los signos son de fantasía.

Respecto a los productos, estos se encuentran en la misma clase 1, y considera este Tribunal que no es aplicable el principio de especialidad, debido a que estamos en presencia de productos químicos que se utilizan en la agricultura para estimular el crecimiento de plantas.

Así las cosas, no pueden acogerse los agravios planteados. La supuesta diferencia entre los signos no existe, y el agravio expresado sobre el carácter genérico de STIM más bien abona en contra del registro solicitado, ya que dicha particularidad haría que los signos sean similares además en el ámbito ideológico. Y una supuesta especialidad referida al “uso real” de los productos no se puede acoger, por cuanto cotejando los listados es evidente que son de la misma naturaleza, sea coadyuvantes para que las plantas crezcan de la mejor manera posible.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Mark Beckford Douglas representando a Balchem Corporation, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:52:39 horas del 15 de febrero de 2024, la que en este acto se confirma. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 20/12/2024 09:13 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 20/12/2024 09:17 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 20/12/2024 09:49 AM

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 20/12/2024 09:04 AM

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 20/12/2024 09:04 AM

Norma Ureña Boza

lvc/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN



TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55