

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-321- TRA-PI-

Oposición a Solicitud de inscripción de la marca “FORAGRO” (DISEÑO)

MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2012-4578)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1069-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las once horas veinticinco minutos del diez de octubre de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, casado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número cuatro ciento cincuenta y cinco ochocientos tres, apoderado especial de la empresa **MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y nueve minutos diez segundos del veinticinco de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dieciocho de mayo de dos mil doce, por el señor Harald V. Andrés Jensen Botran, vecino de Escazú con pasaporte número 006768095, en su calidad de apoderado generalísimo de la sociedad **FORAGRO COSTA RICA S.A**, solicitó la inscripción de la marca de comercio





para proteger y distinguir en clase 5 internacional : *“Preparaciones para la destrucción de animales dañinos ,fungicidas, herbicidas, insecticidas, nematicidas, usados en la agricultura”*.

SEGUNDO. Publicado el edicto de ley se opuso el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, apoderado especial de la empresa **MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION**. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas cuarenta y nueve minutos diez segundos del veinticinco de febrero de dos mil trece, resolvió “(...) *I) Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la compañía **MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**FORAGRO (DISEÑO)**”; en clase 5 internacional; presentado por la apoderada de la empresa **FORAGRO COSTA RICA S.A. la cual se acoge.** ...”*

TERCERO. Que el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, apoderado especial de la empresa **MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION** presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y nueve minutos diez segundos del veinticinco de febrero de dos mil trece y por ese motivo conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo, cuyo titular es **MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION**

1) **FORTI-AGRO** bajo el registro número 219050 para proteger en clase 1 internacional: "*Fertilizantes*". Inscrito el 8 de junio de 2012 y vigente hasta el 8 de junio de 2022.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos con tal carácter para la resolución del presente caso.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente caso el Registro de la Propiedad Industrial resolvió acoger la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado generalísimo de la empresa **FORAGRO COSTA RICA S.A.**, al considerar que al realizar el cotejo a nivel gráfico se determina que el signo solicitado es mixto y que analizado de manera global con el signo inscrito no obstante que comparten algunas letras tales como FOR y GRO la combinación de los signos con las letras, dan como resultado denominaciones muy diferentes, lo que permite que el consumidor las reconozca de forma individual, descartando cualquier riesgo de confusión, concluyendo que también desde el punto de vista fonético no presentan similitud que genere confusión con los consumidores, por lo que acogió la solicitud del signo y rechazó la oposición planteada por el apoderado de **MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION**.

El apelante en su escrito de agravios señala que el signo solicitado apreciado en su conjunto, es un signo carente de aptitud distintiva, que en cuanto al cotejo de los signos sí existe similitud gráfica, fonética e ideológica, ya que los radicales "FOR" y "FORTI" son similares

gráfica y fonéticamente, agrega que las partículas “GRO” y “AGRO” también son similares, señala que existe además un riesgo de asociación, ya que ante la similitud existe la posibilidad de que el consumidor considere que los productos tienen un mismo origen empresarial.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los agravios expuestos por la solicitante y apelante y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 del Reglamento a esa ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002.

En el caso concreto lo que debe ser dilucidado es si la coexistencia de los signos enfrentados pueden ser susceptibles de causar confusión en los terceros; y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, los signos bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:

SOLICITADO



Para proteger en clase 5: *“Preparaciones para la destrucción de animales dañinos ,fungicidas, herbicidas, insecticidas, nematicidas, usados en la agricultura”*.

SIGNO INSCRITO

FORTI-AGRO

para proteger en clase 1 internacional: *“Fertilizantes”*.

Al enfrentar dichos signos se determina una estructura gramatical diferente, nótese que el signo solicitado es de tipo mixto, el cual se compone de una figura con forma parecida a un triángulo semicerrado de color verde y encima la palabra FORAGRO y la inscrita es de tipo denominativa y aunque ambos signos contienen las letras FOR y GRO, si se aprecian diferentes, por lo cual desde el punto de vista gráfico ambos signos son disímiles; en cuanto al análisis fonético tampoco presentan una similitud que genere confusión entre los

consumidores, ya que a la hora de pronunciar y escuchar sus denominaciones se perciben distintas, de tal manera que de la comparación gráfica y fonética se desprende que aunque los signos enfrentados coincidan en unas palabras y protejan productos que pueden ser relacionados, ya que son utilizados en la agricultura, no indican que sean de la misma denominación, descartando de esta manera cualquier riesgo de confusión entre los consumidores y permitiendo su coexistencia registral.

Al concluirse que la marca de comercio que se pretende registrar es disímil del signo inscrito, descartando de esta manera cualquier riesgo de confusión entre los consumidores y permitiendo su coexistencia registral, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al acoger la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio



por lo que no son de recibo los agravios expuestos por la apelante, los cuales deben ser rechazados, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, apoderado especial de la empresa **MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y nueve minutos diez segundos del veinticinco de febrero de dos mil trece, la cual en este acto se confirma.

QUINTO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, apoderado especial de la empresa **MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y nueve minutos diez segundos del veinticinco de febrero de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, acogiendo la inscripción del signo solicitado.. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia 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. **NOTIFÍQUESE.**

Zaida Alvarado Miranda

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.