

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0236-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CROPSTART”

COMPASS MINERALS MANITOBA INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7536-2014)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 843-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del tres de noviembre de dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0392-0470, en su condición de apoderado especial de la empresa **COMPASS MINERALS MANITOBA INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Canadá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:40:11 horas del 11 de febrero de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 de setiembre de 2014, la empresa **COMPASS MINERALS MANITOBA INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CROPSTART**”, en clase 01 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: *“nutrientes y micronutrientes para el crecimiento del cultivo agrícola, es decir, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, zinc, hierro, cobre, boro, manganeso, molibdeno y ortofosfato; fertilizantes; polvos dispersables secos; productos de tratamiento de semillas y productos de nutrición para semillas, a saber, productos que se recubren en la semilla para proveer o ayudar en la nutrición de plantas, germinación, aparición, crecimiento y salud de las plantas; productos fitosanitarios, es decir, sustancias que*

proporcionan o ayudan de manera directa en la nutrición de plantas, germinación, aparición, crecimiento y salud de las plantas”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 15:48:24 horas del 13 de noviembre de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**CROPSTAR**”, en clase 05 internacional, bajo el registro número **151217**, propiedad de la empresa **INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA (INICA), S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 13:40:11 horas del 11 de febrero de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “***POR TANTO*** *Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de febrero de 2015, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en representación de la empresa **Compass Minerals Manitoba Inc.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada por este Tribunal la audiencia de reglamento, expresó agravios.

QUINTO. 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, la nulidad o 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos



probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **“CROPSTAR”**, bajo el registro número **151217**, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, vigente desde el 28 de enero de 2005 hasta el 28 de enero de 2025, para proteger y distinguir: *“todo tipo de herbicidas”*, propiedad de la empresa **INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA (INICA), S.A.** (Ver folios 49 y 50).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica **“CROPSTAR”**, siendo que ambas protegen productos que se encuentran relacionados entre sí a razón del giro empresarial en el cual se desenvuelven, es decir, productos relacionados con los fertilizantes y herbicidas, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación y de expresión agravios, van dirigidos a señalar que el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial es incorrecto al aplicar el principio de especialidad para rechazar la marca propuesta, ya que es muy distinto cualquiera de los productos pretendidos que un *“herbicida”*, puesto que la función de los dos giros difiere radicalmente, ya que si bien los productos se destinan al campo agrícola, se trata de productos opuestos, pues cada uno se utiliza a partir de una circunstancia agrícola particular y además por individuos familiarizados en labores agrícolas que conocen las diferencias en cada uso con lo cual no es posible su confusión por parte

de las personas a quienes están destinados ambos productos. Concluye que su utilización es el resultado de dos situaciones distintas: estimulación para crecimiento de las cosechas vs destrucción de plantas herbáceas, razones por las cuales la marca solicitada no solo es susceptible de protección marcaria sino además puede coexistir registralmente con la marca registrada bajo el principio de especialidad.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación, en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre los productos de la marca solicitada y la inscrita, toda vez que la marca inscrita protege y distingue: ***“todo tipo de herbicidas”, en la clase 05*** de la nomenclatura internacional, relacionados directamente con los productos que intenta proteger y distinguir la marca solicitada, que a pesar de estar ubicados en una clase diferente, sea la ***01*** para proteger y distinguir: ***“nutrientes y micronutrientes para el crecimiento del cultivo agrícola, es decir, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, zinc, hierro, cobre, boro, manganeso, molibdeno y ortofosfato; fertilizantes; polvos dispersables secos; productos de tratamiento de semillas y productos de nutrición para semillas, a saber, productos que se recubren en la semilla para***

proveer o ayudar en la nutrición de plantas, germinación, aparición, crecimiento y salud de las plantas; productos fitosanitarios, es decir, sustancias que proporcionan o ayudan de manera directa en la nutrición de plantas, germinación, aparición, crecimiento y salud de las plantas”, se encuentran siempre y a todas luces relacionados con los productos para la agricultura; lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de las marcas en disputa.

Realizada la confrontación de la marca solicitada **“CROPSTART”** y la inscrita **“CROPSTAR”**, observa este Tribunal que tales términos se constituyen en el elemento preponderante de los signos por ser puramente denominativos, resultando casi idénticos, excepto por la “T” final en la marca solicitada, la cual a criterio de este Tribunal no hace mayor diferencia gráfica, fonética ni ideológica, obsérvese **“CROPSTART”** y **“CROPSTAR”**; además, podría suponerse, por la relación que hay entre los productos, que los protegidos con la marca solicitada, se encuentran siempre directa e indirectamente relacionados con los de la marca inscrita, según se dijo supra; y en razón de que como bien lo dijo el Registro:

“... Si bien es cierto, son productos diferentes, e incluso están en clases distintas, ambos productos van dirigidos a los cultivos, una para ayudar en el crecimiento de los cultivos y otros para destruirlos. No sólo implica un riesgo de confusión al consumidor, sino además que es perfectamente posible que el consumidor asuma que quien ofrece un producto para ayudar a las plantas, también ofrezca para destruirlas; no obstante evidencia un riesgo al momento de adquirir el producto, por que el consumidor podría asumir comprar uno cuando en realidad es otro. ...”

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir **“CROPSTART”**, con la marca inscrita **“CROPSTAR”** a nombre de la empresa **Insecticidas Internacionales de Costa Rica (INICA), S.A.**, se advierte entre ellas similitud gráfica, fonética e ideológica, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación

sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

En relación al aspecto gráfico y al ser los signos puramente denominativos, “**CROPSTART**” vs “**CROPSTAR**”, se configura una similitud visual. La coexistencia de tales términos conlleva también a una similitud fonética en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone.

En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética sino también ideológica como bien lo estableció el Órgano a quo en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los amparados por la ya inscrita, como ya quedó claro de la relación que se hizo de éstas anteriormente.

En cuanto a los agravios formulados por la parte recurrente en relación a que señala, que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor y que los productos que protegen son distinguibles, por lo ya expuesto, no es de recibo, ya que a criterio de este Tribunal, los productos siempre se encuentran relacionados con los de la marca inscrita. Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone: “... *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: ... 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; ...*”. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, 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.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los demás agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces con lo aquí analizado resultan improcedentes.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados por encontrarse inscrita la marca “CROPSTAR”, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “CROPSTART”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **Compass Minerals Manitoba Inc.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:40:11 horas del 11 de febrero de 2015, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **Compass Minerals Manitoba Inc.**, en contra de la resolución dictada



por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:40:11 horas del 11 de febrero de 2015, la cual se confirma. 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.-**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33