

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0018-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “EUROAGRO”

EUROSEMILLAS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-3091)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0095-2022

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y ocho minutos del once de marzo de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado **Roberto Enrique Cordero Brenes**, abogado, cédula de identidad 1-1166-0540, vecino de San Rafael de Escazú, San José, en su condición de apoderado especial administrativo de la compañía **EUROSEMILLAS S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con cédula jurídica 3-101-102327, domiciliada en San José, Curridabat, distrito Sánchez, frente a la parada de buses del costado norte de Walmart, casa con portones color negro, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:21:26 horas del 02 de noviembre de 2021.

**Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.**

---

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** En el caso concreto, el licenciado **Roberto Enrique Cordero Brenes**, de calidades indicadas y en su condición de apoderado especial administrativo de la compañía **EUROSEMILLAS S.A.**, solicitó la inscripción de la marca **EUROAGRO** en clase 1 internacional, para proteger y distinguir “Productos químicos destinados a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales y sintéticas, en forma de polvo, líquido y pasta y como abonos para las tierras.”

El Registro de la Propiedad Intelectual por resolución de las 14:21:26 horas del 02 de noviembre de 2021, denegó la solicitud del signo marcario pedido **EUROAGRO** para la clase 1 internacional, en virtud de determinar su inadmisibilidad de conformidad con el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de marcas, por considerar que se compone de términos engañosos y carentes de distintividad en relación con los productos que se pretenden proteger y comercializar, pues aunque es una sola palabra hace pensar que los productos son para la tierra y agricultura, y que provienen de Europa.

Inconforme con lo resuelto **Roberto Enrique Cordero Brenes**, en su condición de representante de la compañía **EUROSEMILLAS S.A.**, apela lo resuelto por el Registro, y solicita se revoque la resolución denegatoria, para lo cual argumenta:

1. Que el término EURO no refiere al lugar de procedencia de los productos, sino que es un enlace con el grupo de interés económico, ya que su representada forma parte de una misma unidad empresarial, conformada por **EUROSEMILLAS SOCIEDAD ANÓNIMA** y **EURORGANIC SOCIEDAD**

**ANÓNIMA**, por lo que el término EURO de la marca hace alusión al vocablo común de las compañías, que además importan semillas de Europa.

2. No puede separarse la marca, está compuesta por la palabra EURO junto con el término AGRO, no resulta engañosa ni carente de distintividad, más bien la distinguen y la describen de forma adecuada. EURO no puede ser visto de forma aislada, es parte del conjunto.
3. Ya se encuentra inscrita la marca **EUROSEMILLAS**, registro 2016-004476, y el nombre comercial, registro 2016-004475. Así como las marcas **EUROAGRO CALCIUM**, registro 2021-003089 y **EUROAGRO PASTOL** 2021-003090, que ya están inscritas.
4. Asimismo, en la solicitud de la marca **EUROAGRO PHOSFY-K**, solicitud 2021-0003088, que inicialmente fue rechazada por resolución de las 15:57:32 horas del 21 de julio del año en curso, una vez recurrida el Registro declaró con lugar la revocatoria y admitió la marca para inscripción.
5. La marca propuesta **EUROAGRO** no viola los derechos de consumidores, no es engañosa ni carente de distintividad, perfectamente pueden ser asociados al grupo empresarial que es reconocido en el país, y forma parte de la estrategia de producción y comercialización de su representada. Cita votos 0596-2013 y 0016-2018 del Tribunal Registral Administrativo.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos con tal carácter, que sean relevantes para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Una vez 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.

---

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Debemos referirnos a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1° de la siguiente manera:

La presente ley tiene por objeto 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...

La finalidad que tiene la Ley de marcas es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos o servicios dentro de los usos normales del comercio, dentro de las cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2 se define 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.

Dentro del análisis de registrabilidad de los signos marcarios, debe el registrador valorar las condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo en calificación, a efectos de determinar una eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la citada Ley, y en el caso bajo estudio resultan de interés las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que con ella se pretende proteger.

Para el caso concreto, resultan de interés los motivos intrínsecos contenidos en el artículo 7, de acuerdo con esta normativa, un signo marcario es inadmisibles por razones intrínsecas cuando pueda causar engaño o confusión en el consumidor sobre sus cualidades (inciso j) y cuando carece de la suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica (inciso g). En ese sentido, deviene necesario analizar la relación existente entre la marca y los productos o servicios que se pretende proteger, ya que puede ser descriptivo o engañoso y ello hace que no posea la distintividad requerida para poder ser identificado e individualizado, porque podría causar confusión en el consumidor, lo que conlleva necesariamente a que se impida su registración. Asimismo, cuando el signo marcario propuesto califique o refiera en forma directa a características o cualidades que presenta o podría presentar el producto o servicio que se pretende proteger y comercializar. De ello, se desprende que la distintividad de una marca respecto de los productos que vaya a proteger se debe determinar en función de su aplicación a estos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a los productos, menos distintivo será.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, en el sentido que no debe autorizarse la registración del signo propuesto **EUROAGRO** en clase 1 internacional, toda vez que contraviene lo dispuesto por los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas y puede sumarse a ellos el inciso d), ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que únicamente contengan elementos que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos o servicios amparados, en este sentido es útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto:

---

*“... el poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a identificar o de sus características... Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así, los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p 107 y 108). (el subrayado no es del original).*

Como puede apreciarse, el empleo de la denominación EUROAGRO en conjunto con los productos que se desean proteger en la clase 1 internacional, sea: “productos químicos destinados a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales y sintéticas, en forma de polvo, líquido y pasta y como abonos para las tierras.” le proporciona al consumidor una idea directa, clara y precisa de que el producto está dirigido a la agricultura (labores de la tierra) debido al empleo de la estructura gramatical AGRO que, si bien no es engañoso respecto de esa actividad a la que se dirigen los productos, no le proporciona ninguna distintividad ya que efectivamente los productos son de esa naturaleza, por ende, es descriptivo, y no distintivo como lo prevé la legislación marcaria.

Por otra parte, con relación al empleo de la palabra EURO, esta podría hacer alusión a que el producto es de origen europeo, lo cual es dable, sin embargo, esa particularidad contenida en la propuesta sería de mera información, pero tampoco le proporciona la distintividad requerida o necesaria al signo propuesto. Ahora bien,

el problema surge cuando se hace uso de un aditamento como el empleado y no se indica que el producto es de dicha procedencia geográfica, lo cual conlleva a que el denominativo se torne engañoso para el consumidor quien, como se indicó anteriormente, podría deducir del signo propuesto que los productos destinados a la agricultura provienen o son originarios de Europa, por consiguiente le proporciona una característica o condición al producto que podría no ser cierta, lo que conlleva a su inadmisibilidad, y en este punto el propio apelante reconoce que lo que traen de Europa son solo semillas, por lo que queda claro que los productos a proteger no provienen del indicado continente.

En este sentido, no podríamos considerar que la frase empleada **EUROAGRO** en su conjunto posea la carga distintiva necesaria para ser susceptible de registración. Es importante destacar que, si bien es cierto, la afirmación de que un signo pueda ser descriptivo y engañoso a la vez pareciera ser contradictoria, en el caso concreto resulta aplicable y ajustada a la realidad del signo solicitado **EUROAGRO** dada su conformación gramatical, circunstancia que como se indicó anteriormente no le proporciona distintividad alguna al signo propuesto.

Asimismo, debemos recalcar que la marca **EUROAGRO** efectivamente ha sido valorada en su conjunto, el hecho de fraccionarla es una situación meramente técnica explicativa que realiza el operador jurídico a efectos de dar a conocer al solicitante el o los motivos por el cual no procede la inscripción, y el por qué recae en la causal de inadmisibilidad contemplada en la Ley. Obsérvese, que con su sola apreciación **EUROAGRO** se puede deducir que el signo hace alusión a un producto que contempla dos características o condiciones particulares EURO que lo remonta a un lugar de procedencia y AGRO que lo inserta dentro de la naturaleza propia de productos dirigidos a la agricultura, sin hacer ningún esfuerzo mental, y de esa

---

misma manera será percibido por el consumidor. Debe tener presente la solicitante que el hecho de unir dos palabras, que además son fácilmente identificables, no necesariamente conlleva a la obtención de la distintividad requerida para ser inscrita una marca.

Así las cosas, estima este Tribunal que no resulta posible autorizar el registro del signo pretendido, ya que como se explicó supra, dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales aquellas que describen los productos que se pretenden distinguir y menos aun las que resultan engañosas al consumidor.

Con respecto a los agravios planteados por la apelante, no son de recibo para este órgano de alzada, puesto que no aportan elementos que permitan una valoración diferente a la que ya realizó el Registro; como ya se ha indicado, el signo fue analizado en su conjunto, demostrándose que el término “EURO” y “AGRO” en su conjunto no contienen la distintividad necesaria para obtener protección registral, ya que como se determinó dicho concepto “EURO” se define dentro del conocimiento como si fuese proveniente de “Europa” y “AGRO” derivado o relacionado a la tierra, en consecuencia contraviene las disposiciones contenidas en el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de marcas, procediendo su denegatoria.

Por otra parte, en cuanto al señalamiento de que el término EURO no deviene del lugar de procedencia de los productos, sino que lo que se desea es enlazar con el grupo de interés económico, conformado por las compañías EUROSEMILLAS SOCIEDAD ANÓNIMA y EURORGANIC SOCIEDAD ANÓNIMA. Al respecto, este Tribunal estima importante señalar al apelante que el hecho de que las compañías que conforman el grupo interés económico utilicen el término EURO en su

conformación gramatical no conlleva a que el signo marcario propuesto **EUROAGRO** que contempla esa condición o característica cumpla con los requisitos que establece nuestra legislación para obtener protección registral, debe recordar el apelante que la inscripción ante el Registro de Personas Jurídicas, el cual protege una entidad mercantil, difiere del halo de protección que rige para la materia en cuanto a las inscripciones y derechos de marcas ante el Registro de la Propiedad Intelectual, que en su génesis protege “Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, ...”, en ese sentido, el proceso de calificación que rige la materia y debe aplicar el operador jurídico a la hora de realizar su estudio es sobre el contenido de los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas. Razón por la cual sus argumentaciones no son de recibo al no resultar vinculante para el Registro de la Propiedad Intelectual el hecho de que se encuentre inscrita una persona jurídica con un nombre similar al solicitado.

Respecto de la jurisprudencia incorporada por la recurrente, como sustento de sus alegatos se debe indicar que no puede ser de aplicación al caso bajo examen, ya que cada caso debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda, constituyéndose las resoluciones en guías más no en lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la administración registral.

Finalmente, cabe indicar a la apelante que el hecho de que existan signos inscritos iguales o semejantes, o en su defecto procesos pendientes o en trámite de inscripción, no da mérito para que se inscriban signos que no superen el filtro de calificación registral contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas, ello aunado a los alcances del principio de independencia marcaria, el cual prevé que

cada signo ingresado a la corriente registral debe ser analizado de manera independiente, bajo determinados criterios y conforme a su propia naturaleza y fin, razonamientos que cada día son depurados y prevén un mayor control en aras de no lesionar los derechos inscritos y a los consumidores, ajustándose dicha actividad ejercida por el operador jurídico al contenido del artículo 1 de la Ley de rito, así como del artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de la Constitución política. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en ese sentido.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos expuestos se declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida en alzada, la cual se confirma en todos sus extremos.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Roberto Enrique Cordero Brenes**, en su condición de apoderado especial administrativo de la compañía **EUROSEMILLAS S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:21:26 horas del 02 de noviembre de 2021, la que en este acto **SE CONFIRMA**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **EUROAGRO** en clase 1 de la nomenclatura internacional. 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**

**Guadalupe Ortiz Mora**

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES**

**TE.** Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

Marca engañosa

**TG.** Marcas inadmisibles

**NR.** 00.60.55