



RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0443-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA



THE MOSAIC COMPANY, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-5114

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0021-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veintinueve minutos del nueve de febrero de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Vargas Uribe, portadora de la cédula de identidad número 1-0785-0618, vecina de San José, apoderada especial de la empresa **THE MOSAIC COMPANY**, empresa organizada y constituida conforme las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 101 East Kennedy Blvd, Suite 2500, Tampa, Florida 33602, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:47:59 del 25 de julio de 2023.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada María Vargas Uribe, de calidades indicadas, apoderada especial de la empresa **THE MOSAIC COMPANY**, presentó solicitud de inscripción



de la marca , en clase 01 para proteger: bioestimulantes para plantas; biofertilizantes; sustancias para mejorar el crecimiento de las plantas, a saber, microbios para mejorar el crecimiento de las plantas; nutrientes para mejorar el crecimiento de las plantas preparaciones para fortalecer las plantas; mejoradoras de nutrientes para optimizar el crecimiento de las plantas y la salud del suelo; rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas (PGPR); acondicionadores de tierra para agricultura; y reguladores para el crecimiento de las plantas. Clase 5 para proteger: productos de biocontrol, a saber, biofungicidas, biopesticidas, bioinsecticidas, biogermicidas, bioherbicidas, biofumigantes y bionematicidas todos para la agricultura.

Mediante resolución final dictada a las a las 12:47:59 del 25 de julio de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual rechaza la marca por derecho de terceros, pues considera que existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado y el inscrito “MOSAICO”, con fundamento en el artículo 8 incisos a y b de la Ley de marcas y otros signos distintivos.



Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante de la empresa **THE MOSAIC COMPANY**, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. La marca Mosaico está registrada en clase 5 únicamente protegiendo herbicidas, por lo que el Registro no puede rechazar la solicitud porque esta se dirige a proteger productos en clase 01, por lo que no existe justificación para denegar la marca en la clase 01, existe un error por parte del examinador al aplicar los artículos de la Ley 7978 ya que los herbicidas se clasifican en una clase totalmente diferente a los bienes destinados a ser protegidos por su representada.
2. Asimismo, la marca registrada es una marca denominativa, sin ninguna característica singular o especial, mientras que la solicitud está formada por una marca denominativa y un diseño especial combinado con colores bajo la palabra MOSAICO y la palabra BIOCIENCIAS escrita en un color específico.
3. Tomar en cuenta los argumentos del solicitante en respuesta a la objeción de fecha 17 de julio del 2023, contra el trámite de la solicitud, en la que se expuso su posición con relación a la lista de productos en clase 1. En cuanto a la clase 5 si se estudia detenidamente su lista de productos se observa que son bioherbicidas en tanto que lo que protege la marca inscrita son herbicidas.
4. Se comete un error al traducir la solicitud como MOSAICO BIOSCIENCIAS siendo la traducción correcta BIOCIENCIAS EN MOSAICO.

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. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter 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. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos número 7978 (en adelante Ley de marcas), y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30222-J, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

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 adquiere. 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.



La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. Al respecto, 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 supuestos contenidos, en los incisos a y b:

[...]

- 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.

[...]

De acuerdo con la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial.



Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

Un signo distintivo puede ser registrado cuanto tenga 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. Para determinar esto, se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse 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 el registrado, 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 refieren a la calificación de las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinando sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando 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;



[...]

De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta y la marca inscrita:

Marca solicitada



Para proteger en clase 01: bioestimulantes para plantas; biofertilizantes; sustancias para mejorar el crecimiento de las plantas, a saber, microbios para mejorar el crecimiento de las plantas; nutrientes para mejorar el crecimiento de las plantas preparaciones para fortalecer las plantas; mejoradoras de nutrientes para optimizar el crecimiento de las plantas y la salud del suelo; rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas (PGPR); acondicionadores de tierra para agricultura; y reguladores para el crecimiento de las plantas. Clase 5: productos de biocontrol, a saber, biofungicidas, biopesticidas, bioinsecticidas, biogermicidas, bioherbicidas, biofumigantes y bionematicidas todos para la agricultura.

Marca inscrita

MOSAICO

Para proteger y distinguir en clase 5 herbicidas.



Conforme lo expuesto, el signo pretendido se compone de dos palabras en inglés, en color negro: **“Mosaic”** traducida al español **“Mosaico”** y **“BIOSCIENCES”** en color celeste, que traducido es **“BIOCIENCIAS”**, y debajo de la palabra **“Mosaic”**, un grupo de figuras geométricas en diferentes colores. Mientras que el signo registrado, es denominativo, se compone de una sola palabra, en color negro: **“MOSAICO”**. Visto lo anterior es claro que existe similitud a nivel gráfico, en cuanto a la palabra MOSAICO y Mosaic, la única diferencia es que la inscrita tiene la letra “O” al final de la palabra, letra que no tiene el signo solicitado en esa misma ubicación; si bien es cierto el signo pedido se conforma de otra palabra **“BIOSCIENCES”**, el elemento preponderante en los signos es la palabra **“MOSAICO”** en el inscrito y **“Mosaic”** en el solicitado. Al ser las palabras a nivel gráfico similares, en el ámbito fonético emiten un sonido igualmente similar, o igual; y a nivel ideológico, son la misma palabra por lo que tienen un mismo concepto. Ahora bien, si analizamos cómo se presentan los signos, se observa que uno es denominativo y el otro mixto ya que se compone de diseño y palabras. Al respecto en el proceso 19-IP-2022 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina citado se indica: “...Al realizar la comparación entre signos denominativos y signos mixtos, se deberá identificar cuál es el elemento –denominativo o gráfico– más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo...”. Como se indicó el elemento relevante o preponderante en el signo mixto es la palabra **“Mosaic”**, lo que podría configurarse riesgo de confusión y asociación empresarial, ya que el consumidor puede relacionar el signo solicitado con el inscrito dada la similitud en cuanto a la palabra **“MOSAICO”**.



Analizado lo anterior, como 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 procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

La marca inscrita “MOSAICO”, conforme puede verse en el cotejo



realizado, protege en clase 5 herbicidas, el signo protege en clase 01 bioestimulantes para plantas; biofertilizantes; sustancias para mejorar el crecimiento de las plantas, a saber, microbios para mejorar el crecimiento de las plantas; nutrientes para mejorar el crecimiento de las plantas preparaciones para fortalecer las plantas; mejoradoras de nutrientes para optimizar el crecimiento de las plantas y la salud del suelo; rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas (PGPR); acondicionadores de tierra para agricultura; y reguladores para el crecimiento de las plantas. Clase 5: productos de biocontrol, a saber, biofungicidas, biopesticidas, bioinsecticidas, biogermicidas, bioherbicidas, biofumigantes y bionematicidas todos para la agricultura.

En cuanto a la clase 01 que protegería la marca solicitada, debe este Tribunal indicar que lleva razón la apelante, ya que los productos no tienen ninguna relación con los que protege la marca inscrita en clase 05, que es referida exclusivamente a herbicidas. Los que se pretenden proteger por la marca solicitada, en clase 01, tienen entre otras funciones, hacer crecer y fortalecer las plantas, la salud del



suelo; mientras que los herbicidas son “...un producto químico: Que destruye plantas herbáceas.” (Real Academia Española: *Diccionario de la lengua española*, 23.^a ed., (versión 23.7 en línea). <https://dle.rae.es/herbicida>, definición 1. [Recuperado el 20 de febrero de 2024]. Además, según la Clasificación de Niza– 12^o edición , versión 2024, en la nota explicativa de la clase 01 indica que, esta, “comprende principalmente los productos químicos que se utilizan en la industria la ciencia y la agricultura, incluidos los que entran en la composición de productos comprendidos en otras clases”, lo que denota que de los productos que la clase 01 protege según esa Convención, también se hacen otros productos como los que indica la clase 01 pedida, lo que constituye un argumento más para que acceda a la publicidad registral. Por lo que, al ser productos cuya naturaleza es para fines completamente distintos, no existiría posibilidad de que puedan ser confundidos por el consumidor, por lo que no se produce riesgo de confusión ni de asociación en este caso.

Partiendo de lo anterior, los agravios de la apelante deben de acogerse parcialmente, al ser válido lo manifestado en cuanto a la diferencia sobre los productos indicados en las clases 1 y 5. Obsérvese que, por el principio de especialidad marcaria, los productos de la marca inscrita como se analizó son diferentes y no están relacionados con los de la marca solicitada. El principio de especialidad contenido en el artículo 89 de la Ley de marcas, establece que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios totalmente disímiles, que no sean susceptibles ser relacionados, situación que ocurre en el presente caso.

No sucede lo mismo con la clase 5 toda vez que los productos sí están



relacionados con los protegidos en esa misma clase por la marca inscrita. En este caso no corresponde la aplicación del principio de especialidad marcaria citado, ya que esos productos 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. Situación que evidencia que, de coexistir el



signo solicitado con el inscrito, para la clase 5, el riesgo de confusión y asociación empresarial sería inevitable, procediendo de esa manera la inadmisibilidad de la marca solicitada en la citada clase 5, por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar la marca



en clase 5 de la nomenclatura internacional y acoger los agravios en cuanto a la clase 1 de la marca solicitada por aplicación del principio de especialidad marcaria, dado lo cual se declara con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de las 12:47:59 del 25 de julio de 2023, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, la que se revoca parcialmente, para que se continúe con el trámite de la inscripción de la marca solicitada en la clase 1 de la nomenclatura internacional.



POR TANTO

Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Vargas Uribe, de calidades indicadas, apoderada especial de la empresa **THE MOSAIC COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:47:59 del 25 de julio de 2023, la que se revoca parcialmente, para que se continúe con el trámite de la inscripción de la marca pedida en la clase 1 de la nomenclatura internacional si otro motivo no lo impidiera. 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 el artículo 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño



Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55