



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0129-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

DE FÁBRICA Y COMERCIO

TIMAC AGRO INTERNATIONAL, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXP. DE ORIGEN 2022-8863)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0174-2024

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


Recurso de apelación planteado por el abogado Aarón Montero Sequeira, cédula de identidad 1-0908-0006, vecino de San José, Calle Blancos, en su condición de apoderado especial de la compañía TIMAC AGRO INTERNATIONAL, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Francia, con domicilio y establecimiento comercial en 27 avenue Franklin Roosevelt, 35400 Saint-Malo, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:14:15 horas del 29 de enero de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 11 de octubre de 2022, el abogado Aarón Montero Sequeira, de calidades indicadas anteriormente y como gestor de negocios de la compañía TIMAC AGRO INTERNACIONAL, solicitó la inscripción de la marca de fábrica

y comercio  para proteger productos en las clases 1, 5 y 31. Mediante documento adicional 2023/007689 del 16 de junio de 2023, aporta el poder especial que acredita su representación (folios 1 a 3 y 21).

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de Ley, mediante documento 2023-011572 del 5 de setiembre de 2023 se apersona el abogado Guillermo Rodríguez Zúñiga, cédula de identidad 1-1331-0636, en calidad de apoderado especial de la compañía AGROQUÍMICA INDUSTRIAL RIMAC S.A., y presenta oposición contra el signo solicitado pues considera que tiene similitud gráfica, fonética e ideológica con los signos inscritos propiedad de su representada: **RIMAC**, registro 91400, en clase 01; **RIMAC**, registro 91399, en clase

05 y  registro 54100 (folio 31 a 46).

Mediante resolución de las 09:14:15 horas del 29 de enero de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual, declaró con lugar la oposición interpuesta y denegó la marca solicitada, al determinar la inadmisibilidad del signo pedido conforme el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) (folio 88 a 104).



Inconforme con lo resuelto, con documento adicional 2024/001609 del 7 de febrero de 2024, el señor Montero Sequeira interpuso recurso de apelación y señaló:

1. El signo visto como un todo, no lleva a error al consumidor al contener distintividad gráfica, fonética e ideológica. A nivel fonético se pronuncian absolutamente diferentes; la marca propuesta es **TIMAC AGRO** compuesta por una sola palabra que inicia con T y la marca registrada es **RIMAC** que inicia con R, cuya pronunciación es absolutamente distinta. Gráficamente, se incluyen elementos figurativos y analizada en su conjunto contiene elementos adicionales absolutamente distintivos que deben ser valorados y analizados, para la coexistencia de las marcas en análisis. Ideológicamente, las marcas son diferentes; no tienen una relación ideológica entre ellas. De ahí que, las marcas son absolutamente diferentes y no tiene relación alguna entre sí; no se pronuncian parecido, no se ven iguales, ni parecidas, por lo que, el consumidor no podrá relacionar la marca solicitada con las marcas registradas.

2. Los productos solicitados con la marca propuesta para las clases 1, 5 y 31 internacional, protegen productos de uso agrícola que son ampliamente distintos a los productos que protege la marca registrada, son fácilmente distinguibles para el sector del mercado que se pretende; es posible para el consumidor identificarlos de manera inequívoca, teniendo claro el origen empresarial.

3. La marca pretendida contiene no solo productos químicos sino también biológicos e incluso alimentos para animales en la clase 31, que no son protegidos por la marca registrada, por lo que, se puede



otorgar una admisibilidad parcial para los productos en los cuales difieran.

4. La marca solicitada no incurre en ninguno de los requisitos de inadmisibilidad que establece la Ley de marcas.

Solicitó se rechace la oposición planteada por la compañía AGROQUÍMICA INDUSTRIAL RIMAC S.A., y se continúe con el trámite de registro de la marca pedida por su mandante.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos de tal naturaleza y relevantes para el dictado de la presente resolución que la compañía **AGROQUÍMICA INDUSTRIAL RIMAC S.A.**, es titular registral de los siguientes signos marcarios:

1. Marca de fábrica: **RIMAC** registro **91400**, inscrita el 25 de mayo de 1995, con vigencia al 25 de mayo de 2025, en **clase 1** de la nomenclatura internacional (folios 120 y 121)
2. Marca de fábrica: **RIMAC** registro **91339**, inscrita el 25 de mayo de 1995, con vigencia al 25 de mayo de 2025, en **clase 5** de la nomenclatura internacional (folios 122 y 123).



3. Nombre comercial: registro **54100**, inscrito el 28 de junio de 1978 (folios 124 y 125).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten 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. La normativa marcaría exige la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, 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. En el presente asunto corresponde citar los supuestos contenidos en los incisos a y b:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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 conformidad con lo anterior, la finalidad de una marca es lograr la



individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar alguna confusión. Con ello se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, en casos como el que se estudia corresponde cotejar el signo solicitado con los signos registrados y ello se hace a la luz del artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, que al efecto indica:

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;

[...]

En ese sentido, para establecer la identidad o semejanza de los signos así como de los productos o servicios que protegen, o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados se recurre al cotejo marcario, proceso que permite valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico.

Esta comparación puede resultar en que efectivamente se provoque un riesgo de confusión frente al consumidor, del signo solicitado en relación con los inscritos, situación que lleva a objetar su registro con



el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación con ello ha determinado que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, de ahí que; con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual causada por la identidad o similitud de los signos, derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras si tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; y en relación con el ámbito ideológico, la confusión que se puede presentar deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, la cual surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En el presente caso, previo al análisis de los signos este Tribunal de alzada considera que se debe excluir del cotejo marcario el nombre



comercial inscrito registro 54100, que protege: empresa y establecimiento fabril, sus actividades industriales de fabricación de productos químicos y herbicidas; debido a que por su estructura o composición de elementos (frase, colores y diseño) no existe posibilidad de generar error o confusión al consumidor.

Así las cosas, se procede a realizar el cotejo de los signos objetados de la siguiente manera:



Signo solicitado



Clase 1: productos químicos para uso en agricultura, horticultura y silvicultura; productos minerales y/u orgánicos para uso en la industria, la agricultura, la horticultura y la silvicultura; productos minerales y/u orgánicos que contengan elementos naturales para naturales para la industria, la agricultura, la horticultura y la silvicultura; fertilizantes y acondicionadores del suelo; estimulantes de las defensas naturales de las plantas; agentes de ensilaje; productos químicos y biológicos destinados a las camas de los animales.

Clase 5: productos químicos y biológicos con acción desodorizante y desinfectante acción desinfectante en camas para animales; suplementos dietéticos para animales suplementos dietéticos para animales que contienen elementos naturales; fungicidas.

Clase 31: alimentos para animales; alimentos para animales que contienen elementos naturales; láminas y cubos minerales para la alimentación animal.

Marcas inscritas

RIMAC

(registro 91400)


Clase 1:
Coadyuvantes agrícolas, productos químicos para la agricultura, abonos para las tierras (naturales y artificiales)

RIMAC

(registro 91399)

Clase 5:
Insecticidas, fungicidas, herbicidas, nematocidas para uso en la agricultura.



Del cotejo se logra establecer que la marca propuesta  es mixta, se compone por letras mayúsculas y minúsculas de color negro en letra imprenta, a su lado izquierdo presenta un círculo que en su interior contiene el diseño de que lo asemeja a una espiga; por su parte las marcas inscritas bajo la denominación **RIMAC** son denominativas y se encuentran escritas en letras mayúsculas de color negro.

Ahora bien, el análisis debe realizarse sobre los elementos que le proporcionan distintividad al signo, en el presente caso, tomando en consideración únicamente los elementos Timac y RIMAC, pues el término agro es de uso común en relación con el listado de productos que se pretenden proteger por lo que ello no significa que se esté desmembrando el signo.

De lo anterior se desprende que los signos contrapuestos no solo comparten un número idéntico de elementos gramaticales, sino que además, coinciden en la dicción **"IMAC"**, por lo que, tal situación pueden inducir a error o confusión al consumidor medio con relación a las marcas y su correspondiente origen empresarial; por cuanto la letra **T** empleada en el signo pedido, ni los elementos adicionales (el diseño y la palabra agro) le proporcionan la carga distintiva necesaria con relación a la marca inscrita que utiliza la letra **R** en sus denominaciones.

En este sentido, tal como se mencionó, la palabra **AGRO** empleada en el signo solicitado, corresponde a la raíz de las actividades agropecuarias, agroindustria o agroquímica por lo que, esa elocución



se torna de connotación genérica o de uso común para lo que se pretende proteger, y queda excluido como un elemento que le pueda proporcionar aptitud distintiva al signo propuesto. Lo anterior, conforme a los numerales 28 de la Ley de marcas y 24 inciso c) de su Reglamento.

Asimismo, los elementos de diseño utilizados en la propuesta, pese a contener rasgos diferentes tampoco le proporcionan a la marca pedida mayor distinción con relación a las inscritas, debido a que como se ha indicado líneas arriba la parte preponderante de la marca se encuentra contenida en la expresión empleada **"TIMAC"** la cual es similar a la marca inscrita cuyo único elemento es la palabra **RIMAC**, y de esa misma manera será vista por el consumidor; por lo que, más que proporcionarle distintividad al signo propuesto, el consumidor podría confundir los productos que se ofrecen con los que comercializa la compañía titular de las marcas inscritas.

En el aspecto fonético, el cual refiere a la comparación auditiva entre los signos confrontados se logra determinar como se indicó líneas arriba que el empleo de las letras **T** del signo propuesto y **R** en la denominación inscrita, no le proporcionan la suficiente carga distintiva, por cuanto, al compartir en común la dicción **IMAC** las marcas se escuchan y perciben de manera casi idéntica, situación que puede inducir a una eventual situación de error y confusión respecto a las marcas; ello impide concederle protección registral.

En el ámbito ideológico de las marcas cotejadas son expresiones de fantasía que no cuentan con un significado concreto o específico, por lo que, es análisis es innecesario en el presente caso.



Ahora bien, en cuanto a los productos de cada signo, pese a contener cierta semejanza, este Tribunal es del criterio que es posible la aplicación del principio de especialidad, el cual permite la protección de signos semejantes siempre y cuando el ámbito de protección sea diferente.


En este sentido, el signo propuesto no puede ser admisible para la protección de los productos de la clase 1 en su totalidad, dada la identidad con los productos que protege y comercializa la titular de la marca inscrita (productos químicos y herbicidas). Sin embargo, el signo marcario propuesto sí puede coexistir para los siguientes productos de la clase 5: suplementos dietéticos para animales, suplementos dietéticos para animales que contienen elementos naturales; y en clase 31 para todo lo solicitado: alimentos para animales; alimentos para animales que contienen elementos naturales; láminas y cubos minerales para la alimentación animal; debido, a que al ser de distinta naturaleza mercantil, sus canales de distribución, comercialización y expedición difiere en su totalidad; bajo esa circunstancia es posible concederle protección registral.

Por las consideraciones expuestas, concluye este Tribunal que el recurso de apelación interpuesto debe ser declarado parcialmente con lugar, y en esos términos, los alegatos del apelante son de recibo para que su solicitud continúe su trámite en las clases 5, para los productos indicados y 31 de la nomenclatura internacional para todo el listado solicitado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Partiendo de lo antes expuesto, este Tribunal debe declarar parcialmente con lugar el




recurso de apelación planteado por el apoderado especial de la empresa **TIMAC AGRO INTERNACIONAL**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:14:15 horas del 29 de enero de 2024, la que en este acto se debe revocar parcialmente, para que se continúe con el trámite de inscripción de la

marca propuesta  **Timac AGRO** para las clases 5 y 31 de la nomenclatura internacional, en los términos indicados y se mantenga la denegatoria de la marca pedida para los productos propuestos en clase 1 internacional, ante la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **parcialmente con lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la compañía **TIMAC AGRO INTERNACIONAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:14:15 horas del 29 de enero de 2024, la que en este acto se **revoca parcialmente**, para que se mantenga la denegatoria de la marca pedida para los productos propuestos en clase 1 de la nomenclatura internacional y se continúe con el trámite de inscripción de la marca

propuesta  **Timac AGRO** para proteger en clase 5: suplementos dietéticos para animales, suplementos dietéticos para animales que contienen elementos naturales; y en clase 31: alimentos para animales; alimentos para animales que contienen elementos



naturales; láminas y cubos minerales para la alimentación animal. 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 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

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES.



Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36