



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0268-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y



COMERCIO:

QUIMI-AGRO DE COSTA RICA H.B., S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-2549

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0593-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del once de diciembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Ana Yesenia Navarro Montero, cédula de identidad 1-1169-0938, vecina de San José, en su condición de apoderada especial administrativa de la empresa **QUIMI-AGRO DE COSTA RICA H.B., S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-602274, con domicilio en San José, Desamparados, San Miguel, Urbanización casa de Capo número 12 C, San José, Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:47:47 horas del 21 de febrero de 2025.



Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 12 de marzo de 2024, la abogada Ana Yesenia Navarro Montero, en su condición de apoderada especial administrativo de la empresa QUIMI-AGRO DE COSTA RICA H.B., S.A., presentó solicitud de inscripción del signo



, como marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir, en **clase 5:** fungicidas, herbicidas, pesticidas, insecticidas y bactericidas para uso agrícola, y en **clase 1:** productos químicos desinados a la agricultura.

Mediante resolución final dictada a las 15:47:47 hora del 21 de febrero de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la solicitud



de inscripción de la marca solicitada, en clase 1 y 5 internacional, por derechos de terceros, al presentar similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca inscrita,



, en clase 1 y 5 internacional, al compartir la misma



denominación **GALAXY**, de la marca inscrita, y proteger productos iguales a los protegidos por el signo registrado, los cuales tienen relación respecto a los canales comerciales, lo que puede generar riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial en los consumidores, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la abogada Ana Yesenia Navarro Montero, representante de la empresa solicitante planteó recurso de apelación y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. La marca **“GALAXY”** reserva colores muy distintos de la marca **“GALAXY MAX”** lo que permite una perfecta distinción de una marca con la otra, por ser diferentes colores, diferente tipo y forma de letra y un logo totalmente diferenciado entre ambos.

2. La marca **“GALAXY”** a pesar de registrarse en clases 1 y 5 registra productos muy distintos que permite igualmente diferenciar una marca de la otra, pues esta registra productos químicos para fotografía en clase 1 y en clase 5 registra preparaciones para uso médico y veterinario, mientras que **“Galaxy Max”** en clase 1, registra productos químicos destinados a la agricultura y en clase 5 fungicidas, herbicidas, pesticidas, insecticidas, bactericidas para uso agrícola, lo que viene a distinguir con más definición un producto del otro.

La palabra **“Max”** sí otorga distintividad de una marca sobre la otra, pues entonces se distingue que una es para uso médico veterinario y fotografía y segunda para uso agrícola meramente. El giro de ambas empresas es totalmente diferente.



3. No existe similitud gráfica ni fonética entre los signos. Cita sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo, las cuales establecen que es posible la coexistencia de marcas con una misma clase y que protegen productos distintos.

En el presente caso, el giro del negocio de ambas marcas es distinto, uno registra productos agrícolas y otros productos para fotografía, un consumidor no iría a comprar un producto para fotografía en un lugar de productos agrícolas, por lo que es materialmente imposible confundir a un consumidor al respecto.

Solicita se revoque la resolución recurrida y se inscriba la marca GALAXY MAX.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter y relevante para la resolución del presente caso que, en el Registro de Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita a nombre de la empresa AG TECH, SOCIEDAD ANONIMA, la marca de



fábrica, registro 323441, en clases 1 y 5 protege y distingue los siguientes productos: En **clase 1**: productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para temprar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria, y en **clase 5**: productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario, productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos



alimenticios para personas o animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas. (folios 11 a 12 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos con este carácter de relevancia para 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. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. De conformidad con la Ley de marcas y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-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 precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.



En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a esos incisos de la siguiente forma:

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.

[...]

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos; a estos efectos, la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica; se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro; quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto,



tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa y deberá enfatizar las semejanzas y no las diferencias entre los signos, pues en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

En atención a lo expuesto, se procede en este acto al cotejo de la marca propuesta con la inscrita a partir del contexto gráfico, fonético e ideológico, así como del contenido o análisis de los productos que estas protegen.

Las marcas por cotejar son:

Marca solicitada



Clase 1: productos químicos destinados a la agricultura.

Clase 5: fungicidas, herbicidas, pesticidas, insecticidas y bactericidas para uso agrícola.

Marca registrada



registro 323441

Clase 1: productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura, resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto, abonos para el suelo, composiciones extintoras, preparaciones para templar y



soldar metales, productos químicos para conservar alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamentos) para la industria.

Clase 5: productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas o animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

Del análisis unitario de los signos, se determina que la marca propuesta es mixta, se conforma de un diseño de una hoja de color verde y dentro de la hoja se encuentra la letra “Q” en color blanco, y debajo de ese diseño se ubica la frase **Galaxy Max**, la letra “G” de la palabra **Galaxy**, y la letra “M” de la palabra **Max**, están escritas en letra mayúscula, y las restantes letras se encuentran escritas en letra



minúscula, en su globalidad la denominación solicitada **Galaxy Max**, está escrita en una grafía sencilla de color verde oscuro. La marca registrada es mixta, está conformada por un rectángulo con fondo negro que en su interior presenta a su lado izquierdo un diseño asemejando una galaxia, seguido de la palabra **GALAXY**, escrita en una grafía sencilla en letra mayúscula de color blanco, el cual se encuentra dentro de un rectángulo color azul.

De la descripción anterior, se desprende a nivel gráfico o visual, que las marcas solicitada e inscrita, a pesar de conformarse por una serie de elementos gráficos como denominativos, concurre entre ellas una semejanza muy evidente al compartir la palabra **GALAXY**, término sobresaliente contenido en la marca inscrita, situación que podría llevar al consumidor a incurrir en un riesgo de confusión o asociación empresarial, ello, por cuanto el diseño de la hoja de color verde, la letra **G** y la palabra **MAX**, dentro del conjunto marcario solicitado, no le agregan la suficiente distintividad para ser una marca registrable y distinguirse claramente de la marca registrada previamente, ello, debido principalmente a que estos elementos no alcanzan desplazar la relevancia que tiene la palabra **GALAXY**, en la mente del público consumidor. Es más, podemos concluir que la parte denominativa de la marca inscrita se encuentra contenida en su totalidad en el signo pretendido, lo que sin duda, representa un alto riesgo de confusión para el consumidor.

La similitud contenida en la parte denominativa de los signos, específicamente el término **GALAXY**, hace que, a nivel fonético o auditivo, su pronunciación y sonoridad sea análoga al oído del consumidor, lo que puede generar una confusión en este porque



podría asumir de forma equivocada que ambas marcas al tener en común la palabra **GALAXY**, pertenecen a la misma empresa o bien tienen alguna relación comercial.

En el contexto ideológico o conceptual, se logra colegir que el término **GALAXY**, que comparten los distintivos marcarios, cuyo significado en español es **GALAXIA**, sin mayor abundamiento hace que los signos puedan ser confundibles por su significado en torno al elemento preponderante **GALAXY**, por lo que no es posible su coexistencia registral. Según el Diccionario de la lengua Española de la Real Academia Española, la palabra **GALAXIA**, significa:

1. f. Astron. Conjunto de estrellas, polvo interestelar, gases y partículas, que constituye un sistema autónomo dentro del universo.
2. f. por antonom. La Vía Láctea (Recuperado de: <https://dle.rae.es/galaxia>)

Ahora bien, realizado el cotejo de los signos en pugna y determinada la semejanza gráfica, fonética e ideológica, es necesario llevar a cabo el análisis de los productos que protegen desde el ámbito de aplicación del principio de especialidad. Sobre ello, el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas dispone “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.”

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como también 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 de la Ley de marcas.

Ahora bien, la marca propuesta busca proteger y distinguir, en **clase 1**: productos químicos destinados a la agricultura, y en **clase 5**: fungicidas, herbicidas, pesticidas, insecticidas y bactericidas para uso agrícola; y la marca registrada protege y distingue, entre otros productos, en **clase 1**: productos químicos para la agricultura, la horticultura y la silvicultura, y en **clase 5**: productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas; determinando este Tribunal sin necesidad de mayor análisis, que los productos de los signos en pugna son de una misma naturaleza mercantil y se encuentran estrechamente relacionados, porque engloban productos que son utilizados en el sector agrícola para combatir plagas y enfermedades. De modo que, los productos de los signos cotejados al ser de una misma naturaleza y estar relacionados, estos pueden generar riesgo de confusión o asociación por su uso, consumo, distribución o comercialización, donde el consumidor podría relacionar los productos con el mismo origen empresarial de la empresa titular de la



marca inscrita, pues sus canales de distribución y comercialización son los mismos, lo que imposibilita su coexistencia registral, ya que podría lesionar los derechos de la titular de la marca inscrita, la empresa AG TECH, SOCIEDAD ANONIMA.

Conforme a lo expuesto y realizado el proceso de confrontación del



signo cuyo registro se solicita, este Tribunal considera, que las marcas en conflicto presentan similitud y los productos son de una misma naturaleza, y por estas razones debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión o de asociación empresarial, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

Respecto al agravio que plantea la representación de la empresa apelante acerca de que la marca **“GALAXY”**, reserva colores muy distintos de la marca **“Galaxy Max”**, lo que permite una perfecta distinción de una marca con la otra, por ser diferentes colores, diferente tipo y forma de letra y un logo totalmente diferenciado entre ambos; en lo referente a este agravio, considera esta instancia, que si bien la marca inscrita reserva colores distintos, y tiene un tipo de letra y logo diferente, no puede perder de vista, que el elemento preponderante de la marca solicitada reside principalmente en la locución **GALAXY**, la cual está contenida en su totalidad dentro de la



marca inscrita, aspecto que genera un evidente riesgo de confusión o asociación empresarial en el consumidor al momento de realizar el acto de consumo.

A la luz de lo expuesto, considera este Tribunal, que elementos tales como el diseño, el uso del color verde y la adición del vocablo **MAX**, en el signo propuesto son insuficientes para establecer una diferenciación frente a la marca ya registrada.

En cuanto al agravio que la marca **“GALAXY”**, a pesar de registrarse en clases 1 y 5, registra productos muy distintos que permite



igualmente diferenciar una marca de la otra, pues la registrada es para productos químicos para fotografía en clase 1 y en clase 5 registra preparaciones para uso médico y veterinario, mientras que la marca “Galaxy Max” , en clase 1, pretende registrar productos químicos destinados a la agricultura y, en clase 5 fungicidas, herbicidas, pesticidas, insecticidas, bactericidas para uso agrícola, lo que viene a distinguir con más definición un producto del otro. Sobre este agravio, es importante señalar a la recurrente, que la marca registrada previamente, protege y distingue, entre otros productos en **clase 1**: productos químicos para la agricultura, la horticultura y la silvicultura, y en **clase 5**: productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas, y la marca solicitada, intenta proteger y distinguir, en **clase 1**: productos químicos destinados a la agricultura y en **clase 5**: fungicidas, herbicidas, pesticidas, insecticidas y bactericidas para uso agrícola; así que, es criterio de este Tribunal que la marca solicitada , busca proteger productos de la misma naturaleza y se relacionan entre sí, ya que engloban productos que son utilizados en la agricultura para combatir plagas y enfermedades, comparten los mismos canales de comercialización, puestos de venta, y el mismo tipo de consumidor, por lo que este podría asociar el origen empresarial de uno y otro signo, situación que puede llevarlo igualmente a caer en riesgo de confusión. No resulta de recibo el análisis que realiza la parte apelante, ya que se enfoca en una parte de los productos inscritos, ignorando la totalidad de productos que contiene el asiento registral del signo inscrito, obviando, la evidente similitud entre los productos.

Con referencia a lo anterior, no lleva razón la apelante cuando insiste en que los productos que protegen los signos en conflicto se



distinguen, ya que los productos que protegen ambos signos son de una naturaleza análoga, y que pertenecen a un mismo sector mercantil.

Acerca del agravio sobre que no existe similitud gráfica ni fonética entre los signos y las citas de sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo, las cuales establecen que es posible la coexistencia de marcas con una misma clase y que protegen productos distintos; no lleva razón la impugnante en su agravio, al señalar que entre los signos en conflicto no existe tal similitud, ya que estos resultan semejantes en el elemento preponderante **GALAXY**, como se detalló en el análisis de los signos en esta resolución, lo que provoca la denegación del registro de la marca **Galaxy Max (diseño)**, en clases 1 y 5 internacional.

En cuanto a la jurisprudencia que cita, con el objetivo de que se inscriba la marca pedida, debe tener presente que cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues no se puede dejar de lado el principio de la independencia de las marcas, cada una debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido por lo que la coexistencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, y citas legales expuestos, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Ana Yesenia Navarro Montero, en su condición de apoderada especial administrativa de la empresa QUIMI-AGRO DE COSTA RICA HB, S.A., en contra de la resolución



final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:47:47 horas del 21 de febrero de 2025, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Ana Yesenia Navarro Montero, en su condición de apoderada especial administrativa de la empresa **QUIMI-AGRO DE COSTA RICA HB, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:47:47 horas del 21 de febrero de 2025, la que en este acto **se confirma**. 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 dejarán 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

Cristian Mena Chinchilla



Priscilla Loretto Soto Arias

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CMCH/PLSA/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33