

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0244-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo AKARI**

**Nihon Nohyaku Co. Ltd., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9293-06)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 0071-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de enero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Nihon Nohyaku Co. Ltd., organizada y existente de conformidad con las leyes de Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y siete minutos, cincuenta segundos del catorce de febrero de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha cinco de octubre de dos mil seis, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa Nihon Nohyaku Co. Ltd., solicita se inscriba como marca de fábrica el signo **AKARI** en clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir misticidas, acaricidas, fungicidas, insecticidas, herbicidas y otros químicos agrícolas.

**SEGUNDO.** Que por resolución final de las diez horas, treinta y siete minutos, cincuenta segundos del catorce de febrero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado.

**TERCERO.** Que en fecha veinticuatro de febrero de dos mil once, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

**CUARTO.** 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, o a 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano; y**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita a nombre de la empresa Laboratorios Bussie S.A. la marca de fábrica en la clase 5 **ACARIX**, registro N° 201063, vigente hasta el veintiuno de mayo de dos mil veinte, para distinguir un producto veterinario para control de garrapatas en el ganado bovino (folios 12 y 13).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la similitud gráfica y fonética entre los signos inscritos y el solicitado y que los productos están

relacionados, deniega el registro pedido. Por su parte, la representación de la empresa recurrente alega que los productos son distintos ya que unos son para uso agrícola y los otros para uso veterinario, lo que permite la coexistencia registral.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el **a quo**. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), impide el registro de un signo cuando previamente exista una marca registrada que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado productos iguales o relacionados. Si bien el apelante basa su argumentación en la diferencia entre los productos, considera este Tribunal que más bien estos se encuentran relacionados, ya que los productos de uso agrícola y los veterinarios comparten canales de distribución a través de los comercios comúnmente denominados como centros agroveterinarios, indicando así al consumidor que en tal tipo de negocio podrá encontrar productos tanto para la aplicación en la agricultura como para mejorar la salud de los animales; además, tanto los acaricidas, los fungicidas, los insecticidas y los herbicidas son productos que se usan en el campo para controlar un tipo específico de plaga, lo mismo que el producto para el control de las garrapatas, que busca controlar a dicho parásito para evitar que su población entre los bovinos devenga en una plaga, por todo ello es que los productos si se encuentran relacionados, y ante ello, es imposible aplicar el principio de especialidad que rige el registro marcario, ya que los signos son altamente similares a nivel gráfico y fonético, por lo tanto hay un peligro de confusión en el público consumidor sobre el verdadero origen empresarial del producto. Por lo tanto, se debe de dar preeminencia a la marca inscrita versus el registro ahora solicitado. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo pedido no puede constituirse en una marca registrada por derechos previos de terceros. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma.

**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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Nihon Nohyaku Co. Ltd., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y siete minutos, cincuenta segundos del catorce de febrero de dos mil once, resolución que en este acto se confirma, denegándose el registro de la marca AKARI en clase 5. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

**Norma Ureña Boza**

**Pedro Daniel Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**



***DESCRIPTORES***

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36