

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2016-0518-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca  OROBOOST**

**ORO AGRI INTERNACIONAL LTD., Apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 5725-2016)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 0110-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del veintidós de febrero de dos mil diecisiete.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Pedro Chaves Corrales, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 4-130-258, en su condición de apoderado especial de la compañía ORO AGRI INTERNACIONAL LIMITED, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Gran Caimán, domiciliada en Governor's Square, KY 1206, Grand Cayman, Cayman Islands, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:29:32 horas del 6 de septiembre de 2016.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 14 de junio de 2016, el Lic. Aarón Montero Sequeira, abogado, cédula 1-908-006, vecino de San José y en su condición de apoderado especial de la empresa ORO AGRI INTERNACIONAL LIMITED, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Gran Caimán, domiciliada en Governor's Square, KY 1206, Grand Cayman, Cayman Islands, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio:

**OROBOOST** En clase 01 internacional, para proteger y distinguir: *“Químicos usados en la industria, así como en la agricultura, horticultura y silvicultura. Un adyuvante orgánico para mejorar la eficacia de los insecticidas, miticidas (acaricidas), fungicidas, fertilizantes utilizados en la producción orgánica y convencional”*.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 14:29:32 horas del 6 de septiembre de 2016, dispuso: *“...Rechazar la marca solicitada para inscripción. ...”*.

**TERCERO.** Inconforme con la resuelto por el Registro de instancia, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de septiembre de 2016, la empresa solicitante apeló la resolución final indicada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**CUARTO.** A la sustanciación 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 previa a las deliberaciones de ley.

*Redacta el juez Alvarado Valverde, y;*

#### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso que, en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes registros:

- 1) Marca de fábrica: **BOOST** registro 100182, en clase 01 internacional, para proteger y distinguir: “*Químicos para uso en agricultura, horticultura y silvicultura; preparaciones para tratamiento de algas*”. Propiedad de la empresa Syngenta Participations A.G. (v.f 29 del legajo de apelación).
- 2) Marca de fábrica: **BOOST** registro 100183, en clase 05 internacional, para proteger y distinguir: “*Preparaciones para destruir alimañas; fungicidas, herbicidas, nematocidas; reguladores de crecimiento de plantas; preparaciones para la protección de cosechas, semillas y plantas contra patógenos de las plantas, productos de protección de las plantas.*” Propiedad de la empresa Syngenta Participations A.G. (v.f 31 del legajo de apelación).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos de tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad

Industrial, determinó el rechazo de la marca de fábrica y comercio solicitada  para la clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la compañía ORO AGRI INTERNACIONAL LIMITED, en virtud de determinar que la misma es inadmisibles por derechos de terceros, dada la similitud gráfica y fonética contenido con el denominativo que se encuentra inscrito “BOOST”, propiedad de la empresa SYNGENTA PARTICIPATIONS AG., en clases 01 y 05 de la Clasificación Internacional, situación que puede provocar un riesgo de confusión y asociación empresarial con relación a los productos que se comercializa una u otra empresa. Lo anterior, en virtud de que pretenden la comercialización del mismo tipo de productos de la misma clase 01 internacional, por ende, los mismos canales de distribución en el mercado, y en consecuencia se torna inadmisibles al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros Signos Distintivos.

La representación de la sociedad apelante ORO AGRI INTERNACIONAL LTD., alega en su escrito de apelación que, el signo propuesto por su mandante debió haberse analizado en su visión de conjunto, sea, como un todo indivisible y analizada como una marca mixta, tomando en cuenta la importancia y la distintividad que su diseño le provee. Que los signos objetados pueden coexistir registralmente, ya que no devienen en engañosas al indicarse para diferentes productos. Máxime, que los mismos serían utilizados en el ámbito de la agricultura, por ende, tendrían claro las diferencias entre los productos. Agrega el apelante, que los signos cotejados difieren absolutamente al tratarse de productos con efectos distintos sobre diversos males en la agricultura. Lo anterior sin dejar de lado que según certificación notarial de la página web de la compañía Syngenta (v.f 33 al 44 del expediente principal), y en el listado de productos de dicha compañía no se encuentra ningún producto denominado BOOST.

Continúa manifestando el apelante que el signo propuesto por su mandante es distintivo, no existiendo similitud gráfica ni fonética con el registro inscrito, sin olvidar, que el denominativo propuesto posee un diseño de colores que quedará impreso en la mente del consumidor, y a nivel ideológico es absolutamente diferente a las dos marcas registradas, por ende, no podría considerarse que conlleve a un eventual riesgo al consumidor. Respecto de la asociación empresarial señalada por el Registro, señala que la misma no sería posible dado que la empresa de su mandante es ampliamente conocida en el mercado y se encuentra muy bien posesionada y se denomina a nivel mundial ORO AGRI INTERNATIONAL LTD., (v.f 58 legajo de apelación), siendo fácilmente asociable a la marca que su mandante pretende registrar. Por lo anterior, no podría considerarse que exista competencia desleal ni animo de aprovecharse de las marcas registradas BOOST, además de que las tres primeras letras que difieren del registro inscrito son justamente las del contenido de la razón social de su representada y quien desea inscribir el registro OROBOOST. Por lo anterior solicita se declare con lugar el presente recurso y se admita la solicitud de registro propuesta por su mandante.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO Y LOS AGRAVIOS SEÑALADOS POR**

**EL APELANTE.** Previo a emitir las consideraciones de fondo es importante señalar que La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, 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.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos o por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados. En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud

de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. Por otra parte, la confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en los signos, lo cual impide al consumidor distinguir uno de otro.

Para el caso bajo examen, se desprende del análisis que entre los signos cotejados, sea,  **OROBOOST** propuesto y la marca inscrita bajo el denominativo **BOOST** a diferencia de lo que estima el apelante, existe una identidad gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores, siendo motivo para proceder con el rechazo de la solicitud planteada, en atención a las siguientes consideraciones:

Obsérvese, que el factor tópico entre las marcas contrapuestas  **OROBOOST** y **BOOST** corresponde a la dicción “**BOOST**” siendo esta frase la de mayor percepción entre los signos, dado que la palabra empleada “**ORO**” no le proporciona mayor grado de distintividad al signo propuesto. En este sentido, el elemento predominante en el signo propuesto corresponde al término “**BOOST**”, sea, el que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva.

En doctrina se ha analizado el elemento dominante, al establecerse que: “*Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...*” (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos “Tratado sobre Derecho de Marcas”, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316).

De ello se colige que el signo propuesto  **OROBOOST** contempla en su totalidad el contenido denominativo del signo marcario inscrito **BOOST** procediendo de esa manera el rechazo de la solicitud.

Por otra parte, si bien el signo propuesto corresponde a un signo mixto, sea, conformado por elementos denominativos y de diseño, no es una circunstancia que le proporcione por si solo la distintividad necesaria, en virtud de que, al analizarlo de manera conjunta, nótese, que la parte denominativa prevalece sobre su diseño, y de ahí que no posee la aptitud distintiva necesaria. Lo anterior, dado que tal y como se indicó líneas arriba el elemento predominante se subsume en el empleo de la dicción “**BOOST**”.

Ahora bien, respecto del cotejo de productos se desprende que el signo marcario propuesto presentado por la compañía **ORO AGRI INTERNATIONAL LTD.**,  **OROBOOST** pretende la protección y comercialización de productos de la clase 01 internacional, para: “*Químicos usados en la industria, así como en la agricultura, horticultura y silvicultura. Un adyuvante orgánico para mejorar la eficacia de los insecticidas, miticidas (acaricidas), fungicidas, fertilizantes utilizados en la producción orgánica y convencional*”, y los registros inscritos bajo el denominativo **BOOST** registro 100182, en clase 01 internacional, para proteger y distinguir: “*Químicos para uso en agricultura, horticultura y silvicultura; preparaciones para tratamiento de algas*”, así como el registro 100183, en clase 05 internacional, que distingue: “*Preparaciones para destruir alimañas; fungicidas, herbicidas, nematocidas; reguladores de crecimiento de plantas; preparaciones para la protección de cosechas, semillas y plantas contra patógenos de las plantas, productos de protección de las plantas*”, ambas propiedad de la empresa SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G. Nótese, que los productos que pretende comercializar la empresa solicitante **ORO AGRI INTERNATIONAL LTD**, se encuentran dentro de la misma gama o naturaleza que los que comercializa la empresa titular del registro inscrito, donde no solo hay

identidad entre ellos, sino que también se encuentran relacionados, situación que evidentemente podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor.

Lo anterior, aunado a que los canales de distribución y comercialización de estos productos es el mismo, por lo que, estos pueden ser adquiridos por un especialista, o por una persona que no lo sea, ya que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos comerciales, aumentando la probabilidad de que el consumidor relacione los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que protege la inscrita, como provenientes de un mismo origen empresarial dada la asociación mental que podría ocasionar sus denominativos, generándose de esa manera un posible riesgo de confusión para los consumidores y comerciantes de coexistir ambos signos en el mercado.

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario como el origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles. Lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que 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 ...”*.

Por las consideraciones dadas, este Tribunal concluye que efectivamente la marca de fábrica y comercio solicitada  frente a la inscrita **BOOST**, no presenta una carga diferencial que le otorgue distintividad, por lo que, ante la similitud advertida en el plano gráfico y fonético, aunado, a la relación existente de los productos que se solicita proteger y comercializar, lo cual podría generar un riesgo de confusión y asociación empresarial de coexistir ambas marcas en el comercio, procede el rechazo de la solicitud. Tal y como de esa manera lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y artículo 24 de su Reglamento.

**QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS.** Respecto de los alegatos expuestos por el representante de la compañía apelante, en torno al estudio del signo realizado por el Registro los mismos no pueden ser acogidos, toda vez, que este Órgano de alzada, tiene por acreditado que el signo propuesto no cuenta con diferencias sustanciales respecto del registro inscrito, que le permitan coexistir registralmente, dadas las similitudes contenidas en ellas a nivel gráfico y fonético, como además de la protección y comercialización de los productos que se pretenden proteger, por lo que, de autorizarse la inscripción de la marca  **OROBOOST** causaría un perjuicio no solo a la empresa titular de la marca inscrita **BOOST** sino también a los consumidores ante un eventual riesgo de confusión. Máxime, que tal y como se desprende en el escrito de agravios la misma parte es consiente que los productos serán comercializados dentro de los mismos canales de distribución, siendo ello la principal razón en el caso que nos ocupa para impedir la coexistencia registral del signo pedido.

En atención al citado análisis no podría este Tribunal de manera alguna considerar que el signo propuesto como lo indica el petente difiera absolutamente del contenido del registro inscrito, únicamente por el hecho de que los efectos de los productos que se pretenden proteger son distintos, sea, para diferentes males en la agricultura. Situación que evidencia que el signo infringe las disposiciones contempladas propiamente en el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas.

Agrega el apelante, que según certificación notarial de la página web de la compañía Syngenta (v.f 33 al 44 del expediente principal), en el listado de productos de dicha compañía no se encuentra ningún producto denominado BOOST. Respecto, de tales consideraciones, cabe indicar por parte de este Órgano de alzada, que el cotejo marcario realizado en sede administrativa es únicamente con relación al denominativo que se encuentra inscrito, por lo que escapa de toda consideración para el Registro, hacer cualquier tipo de valoración que discrepe con la información contenida en la publicidad registral. Razón por la cual sus consideraciones no son de recibo.

Respecto de la asociación empresarial señalada por el Registro, indica el apelante que la misma no sería posible dado que la empresa de su mandante es ampliamente conocida en el mercado y se encuentra muy bien posesionada y se denomina a nivel mundial ORO AGRI INTERNATIONAL LTD., (v.f 58 legajo de apelación), siendo fácilmente asociable a la marca que su mandante pretende registrar. Cabe indicar al apelante, que el proceso de calificación registral de una solicitud marcaria, se circunscribe a las disposiciones contenidas en el artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas, por lo que, de no superar dicha etapa de calificación el operador jurídico procederá con el rechazo de la solicitud de registro, y el posicionamiento de su mandante dentro de la actividad mercantil con el citado distintivo, salvo que se alegue, y demuestre, que se trata de una marca notoria, lo cual ni se alega, ni derivan del mérito de los autos, así como las siglas empleadas en su razón social no son elementos o circunstancias que le puedan proporcionar la aptitud distintiva necesaria para su registración. Razón por la cual se rechazan sus alegatos en ese sentido.

Señala el representante de la compañía ORO AGRI INTERNATIONAL LTD., que no podría considerarse que exista competencia desleal ni animo de aprovecharse de las marcas registradas BOOST. Sin embargo, este Tribunal estima importante destacar al apelante que la protección legal establecida en el artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que dice: *“La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses de los titulares de marcas y otros signos distintivos, ...”*, confiere a la instancia administrativa la potestad legal para proteger a la marca ya registrada, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor). Por medio del cual se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros.

De la misma forma, el artículo 24 inciso f) del Reglamento a la Ley de Marcas, dispone: *“... No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características,*

*cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; ...*". Asimismo, la doctrina señala, que: *"Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume"*. (LOBATO, Manuel, *"Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas"*, Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p. 288).

De la normativa y doctrina anteriormente citada, se desprende que la protección de los derechos inscritos en el Registro de la Propiedad industrial, no solo recae en su titular, sino que además es parte integral de la actividad que ejerce dicha instancia como coadyuvante en la administración de justicia. Por lo que, si el signo propuesto por su mandate es o no comercializado en el País, no es una circunstancia que sea relevante para las resultas del presente caso, ya que, una vez ingresada la propuesta a la corriente registral, debe superar el filtro de calificación y con ello cumplir con todos los requerimientos de ley que establecen los numerales 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son de recibo.

Por las razones indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado generaría riesgo de confusión u asociación con respecto al signo marcario inscrito **BOOST** propiedad de la empresa SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G., razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Lic. Pedro Chaves Corrales, apoderado especial de la compañía ORO AGRI INTERNACIONAL LIMITED, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:29:32 horas del 6 de septiembre de 2016, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

**SEXTO. 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 del 30 de mayo de

2009, publicado en el Diario Oficial N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Lic. Pedro Chaves Corrales, apoderado especial de la compañía ORO AGRI INTERNACIONAL LIMITED, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:29:32 horas del 6 de septiembre de 2016, la que en este acto se confirma y se proceda con el rechazo de la solicitud de la marca  en clase 01 internacional. Se da por agotada la vía administrativa. 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-**

*Norma Ureña Boza*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE. Marca registrada o usada por terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**