

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0042-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la marca “Agroplex”

Laboratorios Agroenzymas Costa Rica, S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial

VOTO N° 091-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas del seis de mayo de dos mil cinco.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Alberto Pauly Sáenz, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-413-799, en su condición de Apoderado Generalísimo de la sociedad denominada “**Laboratorios Agroenzymas Costa Rica, Sociedad Anónima**”, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos cuarenta y cinco mil doscientos treinta y seis, con domicilio en San José, calle 21, avenidas seis y ocho, N° 630, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas catorce minutos diez segundos del veintiocho de octubre de dos mil cuatro, dentro de la Solicitud de Inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**Agroplex**” (Diseño), en **Clase 01 Internacional**.

RESULTANDO

PRIMERO: Que la empresa “**Laboratorios Agroenzymas Costa Rica, Sociedad Anónima**” presentó, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diecisiete de junio de dos mil cuatro, una solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio nacional denominada “**Agroplex**” (Diseño), en **Clase 01 Internacional**, para proteger y distinguir fertilizantes, abonos para la tierra, químicos para acondicionar la tierra, tierra para el cultivo.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas trece minutos veintiséis segundos del veintiséis de julio de dos mil cuatro, consignó, como objeción para proceder al registro solicitado, la existencia de la marca “**Agroplus**”, en clase 01,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

registro N° 117915, para proteger fertilizantes, propiedad de **Representaciones y Suministros Agropecuarios, S.A.**, vigente hasta el 16 de diciembre de 2009.

TERCERO: Que la empresa solicitante, “**Laboratorios Agroenzymas Costa Rica, Sociedad Anónima**”, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de setiembre de dos mil cuatro, se opuso a la objeción señalada, y fundamentó su oposición en doctrina y jurisprudencia nacional, indicando que entre la marca propuesta y la inscrita no existe similitud gráfica, ni fonética, pues una está compuesta por las letras **PLUS** y la de su representada por las letras **PLEX**; que la carga distintiva existente entre los dos términos es suficiente para impedir cualquier confusión en el público consumidor, y que no existe riesgo de confusión para el público consumidor, y por tanto, no se incurre en la prohibición citada en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas catorce minutos diez segundos del día veintiocho de octubre de dos mil cuatro dispuso: “*POR TANTO: Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del año 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: Se declara sin lugar la solicitud presentada...*”.

QUINTO: Que contra la citada resolución, el Licenciado Pauly Sáenz, de calidades y condición indicadas, en fecha diecinueve de noviembre de dos mil cuatro, presenta ***Recurso de Apelación***, en el que solicita el plazo de ley para expresar agravios ante el superior; el cual fue admitido por dicho Registro, mediante resolución dictada a las quince horas del diecinueve de noviembre de dos mil cinco (sic) y notificada a la interesada el once de febrero de dos mil cinco.

SEXTO: Que por resolución dictada por este Tribunal a las ocho horas con treinta minutos del siete de marzo de dos mil cinco, se procedió a dar audiencia al recurrente y demás interesados por un plazo de quince días, para presentar sus alegatos y pruebas de descargo, audiencia que fue contestada por el representante de la empresa, “**Laboratorios Agroenzymas Costa Rica, S.A.**”, mediante escrito recibido en esta instancia en fecha treinta y uno de marzo de dos mil cinco, en el que solicitó revocar la resolución recurrida y se ordenara al Registro continuar con el trámite de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

inscripción solicitada, por cuanto gráficamente la composición de ambas marcas es totalmente diferente, fonéticamente su pronunciación las hace perfectamente diferenciables al oído, alegando, además, que la marca de su representada difiere suficientemente de la marca ya registrada, ya que no es posible encontrar en ellas ninguna confusión; que la carga distintiva existente entre los dos términos es suficiente para impedir cualquier confusión en el público consumidor y que los productos que distinguen ambas marcas corresponden a sectores diferentes del mercado, lo cual, a la luz del artículo 89 de la Ley de Marcas, hace que la marca de su representada sea registrable. Reitera asimismo el apelante, que no existe riesgo de confusión para el público consumidor, y que, por lo tanto, no se incurre en la prohibición citada en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SÉTIMO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

CONSIDERANDO

PRIMERO: En cuanto a los hechos probados. Por carecer la resolución apelada de un elenco de Hechos Probados, este Tribunal enlista como tal el siguiente: Que la marca “**Agroplus**”, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el número 117915, propiedad de Representaciones y Suministros Agropecuarios, S.A., en clase 01 Internacional, para proteger fertilizantes y vigente hasta el 16 de diciembre de 2009 (folios 13 al 16).

SEGUNDO: En cuanto a los hechos no probados. No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO: En cuanto al fondo. I.-) Sobre las marcas. Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. El artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que este

derecho intangible es: “...Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”. Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal. Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige. Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de toda marca, al determinar que ésta debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca, de los de la competencia. Así, entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya citada .

II.- Sobre los signos marcarios idénticos o similares. De conformidad con los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento (Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002), 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; tal 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; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en 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 y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

III.- Sobre los agravios del apelante . 1.- El representante de

la sociedad recurrente aduce como agravios, que entre la marca de fábrica y de comercio solicitada “AGROPLEX” y la ya inscrita “AGROPLUS”, existe una distinción tanto gráfica como fonética, al estar compuestas dichas denominaciones por letras que les dan una pronunciación fonética diferente, pues la marca solicitada tiene las letras “Plex” y la ya inscrita, las letras “Plus”, y que, además, la marca solicitada está compuesta de un diseño lo cual la hace totalmente diferenciable a la de la oponente. 2.- Visto lo anterior, es menester señalar que, aún cuando entre ambos términos, “AGROPLEX Y “AGROPLUS”, no se presenta una identidad tajante, este Tribunal comparte el criterio vertido por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca de fábrica y comercio solicitada guarda semejanza gráfica y fonética con la marca inscrita, propiedad de Representaciones y Suministros Agropecuarios, S.A.; pues, precisamente, es esa similitud en sí lo que impide su registro, ya que dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos iguales o similares a los identificados por la marca que se encuentra inscrita. Así, analizados en forma global y conjunta ambos signos marcarios, puede precisarse que el signo “AGROPLEX” que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas (fertilizantes), pues pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador. En el caso de autos, al tratarse del mismo tipo de producto, existe la posibilidad de que pueda coincidir su exposición en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, lo que también podría provocar, eventualmente, que el consumidor estime que los productos comercializados bajo esos signos, tengan un origen común. Asimismo, el hecho de que las raíces de ambos términos sean idénticas, por el uso de la partícula “agro”, la cual es de uso común en referencia a los quehaceres agrícolas, unida a sus terminaciones “plex” y “plus” que sí resultan confundibles, aumenta, como se dijo, la probabilidad de error o confusión entre los adquirentes del producto que se identifica con la marca ya registrada y los de aquél cuya marca se solicita registrar (ver en este sentido, las resoluciones de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, número 29 y 47, de las 15:50 horas del 17 de junio de 1988 y 15:40 horas del 10 de agosto de 1988, respectivamente). 3.- Si bien cierto que las marcas en su conjunto no son idénticas, también lo es

que presentan gran similitud, además de que la naturaleza de los productos que distinguen (fertilizantes) es la misma, lo cual, de conformidad con el artículo 8° inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 inciso e) de su Reglamento, constituyen elementos que definitivamente lleva a concluir que entre ambos signos existe riesgo de confusión. Y es que, precisamente, la distintividad de los signos que se someten a registraci3n es lo que permite que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre de una gama de bienes de la misma especie, con lo cual se reconoce tambi3n el m3rito del titular de una marca, cuando ha logrado as3 posicionar su producto en el mercado. 4.- Alega asimismo el recurrente, que la marca solicitada est3 compuesta de un dise1o que la hace totalmente diferenciable, sin embargo, considera este Tribunal que el dise1o que se aduce como detalle especial, no se da en el caso concreto, y ello, por cuanto lo que se ha sometido a registro es la mera denominaci3n "AGROPLEX", sin ning3n otro dispositivo o elemento gr3fico que pudiese a1adirle distintividad al signo, m3s a3n si tenemos que, adem3s, consta en autos (ver folio 2) que en la solicitud de registro de esta marca, dentro de las reservas hechas se indica la utilizaci3n de la palabra Agroplex en todo tipo de letra, tama1o y color, lo que no le proporciona diferencia sustancial y que permite concluir que ambas marcas, "AGROPLUS" Y "AGROPLEX", son denominativas. As3 que, no advertir el riesgo de confusi3n que podr3a presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantar3a esa funci3n distintiva que les es consustancial. y a su vez, restringir3a indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos id3nticos o similares que pudieran producir confusi3n o afectar el derecho exclusivo, que le otorga el registro o la inscripci3n de una marca (art3culo 25 Ley de Marcas y en el mismo sentido, v3ase Otamendi, Jorge. "Derecho de Marcas". 3ª. Edici3n. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p3g.26). As3 las cosas, al existir la posibilidad de un riesgo de confusi3n entre las marcas cotejadas, este Tribunal concuerda con el A-quo en denegar la solicitud de registro solicitada por el representante de la empresa Laboratorios Agroenzymas Costa Rica, Sociedad An3nima, de la marca de f3brica y de comercio AGROPLEX, en clase uno Internacional. 5.-Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, lo que corresponde es rechazar el recurso de apelaci3n presentado por el se1or Alberto Pauly S3enz, en su condici3n dicha, en contra de la resoluci3n dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas catorce minutos diez segundos del veintiocho de octubre de dos mil cuatro, la cual en este acto se confirma.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

CUARTO: 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, Ley N° 8039; 126.c), y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se rechaza el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado Alberto Pauly Sáenz, en su condición de Apoderado Generalísimo de la empresa **“Laboratorios Agroenzymas Costa Rica, Sociedad Anónima”**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas catorce minutos diez segundos del veintiocho de octubre de dos mil cuatro, la cual en este acto se confirma. 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.—**

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. William Montero Estrada.