

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No 2005-0049-TRA-PI

Inscripción de marca de fábrica y comercio

Laboratorios Agroenzymas Costa Rica S.A.

Registro de la Propiedad Industrial (No de origen 4383-04)

VOTO No 097-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del trece de mayo de dos mil cinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Lic. Alberto Pauly Sáenz, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno-cuatrocientos trece-setecientos noventa y nueve, quien actúa en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de Laboratorios Agroenzymas Costa Rica, S.A., cédula de persona jurídica tres-ciento uno-trescientos cuarenta y cinco mil doscientos treinta y seis, contra la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas veintinueve minutos y trece segundos del primero de noviembre de dos mil cuatro.

RESULTANDO

- I.** Que en fecha diecisiete de junio de dos mil cuatro, el Lic. Alberto Pauly Sáenz, en su condición dicha, presenta solicitud al Registro de la Propiedad Industrial para inscribir la marca de fábrica y comercio AGROMIL (diseño), en clase 05 internacional, para proteger y distinguir fungicidas y herbicidas.
- II.** Que por resolución de las catorce horas veintinueve minutos y trece segundos del primero de noviembre de dos mil cuatro, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de Febrero del 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. (...)” (negritas y mayúsculas del original).

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

- III. Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de noviembre de dos mil cuatro, el Lic. Pauly Sáenz apela la resolución final indicada en el resultando II anterior, apelación que sustancia con escrito presentado ante este Tribunal en fecha treinta y uno de marzo de dos mil cinco, alegando básicamente que el análisis de la marca debe ser global de acuerdo al artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, tesis seguida por la doctrina más relevante; que al aplicar dicho tratamiento a la marca que se pretende inscribir contra la ya inscrita se puede constatar que no hay riesgo de confusión, en abono de lo cual consigna citas de doctrina y de jurisprudencia para sustentar su posición.
- IV. 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 provocaran la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

CONSIDERANDO

PRIMERO: HECHOS PROBADOS: Con vista en la documentación que consta en el expediente, se tienen por probados los siguientes hechos de interés para la resolución del presente asunto: **A)** Que el Lic. Luis Alberto Pauly Sáenz es Apoderado Generalísimo sin límite de suma de Laboratorios Agroenzymas Costa Rica, Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica tres-ciento uno-trescientos cuarenta y cinco mil doscientos treinta y seis (f. 4). **B)** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca AGRONIL en clase 05 de la nomenclatura internacional, desde el diez de enero de mil novecientos ochenta y tres, a nombre de Formulaciones Químicas, Sociedad Anónima (f. 6).

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS: No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO: SOBRE EL FONDO: 1.- Tenemos que el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio AGROMIL (diseño) en la clase 05 de la nomenclatura internacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, el cual a la letra indica: “**Artículo 8°.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: // 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.”, y ello, por cuanto se encuentra inscrita la marca AGRONIL en clase 5 de la nomenclatura internacional, según el expediente 1900-6168005, a nombre de Formulaciones Químicas S.A. **2.-** Alega el apelante que debe de realizarse el análisis global a que obliga el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J. Dicho artículo indica para lo que nos interesa: “*Artículo 24.- 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: // a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. // ... c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; // d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados; // 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; // f) 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;...*”. Ya el tema del cotejo marcario ha sido tratado en la jurisprudencia de este Tribunal, citamos en lo que interesa, la resolución N° 075-2004 de las nueve horas del veintiséis de julio de dos mil cuatro: “...en términos más concretos, el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, y se puede hacer en distintas etapas del proceso de registro, y por las eventuales similitudes indicadas. Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el **cotejo ideológico** se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción.” (negritas y subrayados del original). Dadas las reglas aquí indicadas, procedemos a realizar la comparación entre la marca inscrita y la que se pretende inscribir. **3.-** De acuerdo al inciso a) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas citado, se debe realizar la comparación en tres niveles: gráfico, fonético e ideológico. A nivel gráfico, vemos que ambas marcas, AGROMIL y

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

AGRONIL, se componen de las mismas letras, con la única diferencia de las letras N y M, sea que de las siete letras que conforman a ambas marcas, solamente una de ellas es diferente. El apelante aduce a fin de salvar esta diferencia, que la marca cuyo registro se solicita está compuesta de un diseño, sin embargo, este alegato no puede ser de recibo, pues vemos que el diseño a que se refiere es en relación con el tipo de letra con el cual está escrita la palabra AGROMIL; la creación de un verdadero diseño tiene que tener mayor nivel gráfico, incluir objetos, colores, u otros aditamentos más allá de simples letras de una forma y un color. Además de lo anterior, puede apreciarse que en la misma solicitud de inscripción, a pesar de que se indica que la marca es un diseño, hace la reserva para poder utilizarla en todo tipo de letras, tamaño y color, o sea, que lo único que podría distinguir a la marca como un diseño, es el tipo de letra y su color, lo que queda totalmente desvirtuado por el propio dicho del solicitante, que la quiere usar con otras letras y otros colores. Con lo anterior queda claro que lo que se pretende inscribir no es un diseño sino una marca denominativa, que se diferencia de la marca inscrita “AGRONIL” únicamente en una letra de entre siete “M”, la cual además es muy parecida gráficamente con la “N” de la marca registrada, además, se encuentran ambas letras colocadas en la misma posición en ambas palabras, siendo la quinta letra en cada una. Fonéticamente, la pronunciación de las palabras AGROMIL y AGRONIL es muy similar, se componen de un mismo número de sílabas, ambas llevan el acento en su última sílaba, y la única diferencia que presentan en su pronunciación, por las letras M y N, no es lo suficientemente marcada para crear una diferenciación notoria; aunque la letra M se pronuncie de manera labial y la N de manera lingual, a la hora de escuchar ambas palabras la diferencia es mínima, precisamente por la igualdad que existe entre ellas. En el examen ideológico, tenemos que ambas marcas incluyen el prefijo o elemento compositivo “AGRO”, que según su tercera acepción en el Diccionario de la Lengua Española significa “campo”, dándole a ambas marcas la misma evocación, diferenciadas únicamente por su final, que en la marca registrada es “NIL” y en la que se pretende registrar “MIL”. Atendiendo a estas comparaciones, y aplicando el criterio del consumidor del producto, considera este Tribunal que ambas marcas son tan similares que presentan el riesgo de confusión a la hora de coexistir en el comercio. 4.- Siguiendo con los supuestos del artículo 24 citado, establece su inciso c) que debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre las marcas. En el caso concreto, las semejanzas definitivamente son más que las diferencias. Ambas se componen de las mismas letras y en las mismas posiciones en ambos vocablos, sus sílabas son coincidentes y tienen la misma acentuación, solamente se diferencian por una letra,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

por lo resultan muy parecidas tanto gráfica como fonéticamente. Debemos concluir que existen más similitudes que diferencias entre ambas marcas, por lo que debe prevalecer la ya inscrita. **5.-** Siguiendo con el inciso d), vemos que los productos están destinados a un mismo tipo de consumidor, sea el del sector agropecuario, se venden en el mismo género de establecimientos, por lo que el riesgo de confusión es aún mayor para el consumidor promedio de este tipo de productos. **6.-** El inciso e) nos lleva a analizar los productos a proteger, que en ambas marcas son los incluidos en la clase 5 de la Nomenclatura Internacional, considerando este Tribunal que, al ser las marcas tan parecidas según el análisis ya efectuado, el solo hecho de que ambas marcas protejan productos de la misma clase hace que se deba rechazar la solicitud de inscripción, ya que ambos criterios, similitud y semejanza de los productos a proteger, hace que crezca aún más el riesgo de confusión entre los consumidores habituales de dichos productos. **7.-** En relación con lo contemplado en el inciso f) del Reglamento de reiterada cita, tenemos que las similitudes indicadas nos llevan a concluir que verdaderamente existe la suficiente posibilidad de que se de la confusión entre el consumidor promedio al proteger ambas marcas productos similares. **8.-** A pesar de lo ilustrado de la doctrina que cita el apelante en su escrito de sustanciación del recurso, no es aplicable al presente caso, pues dicha doctrina trata el tema de la marca compleja, no siendo este el caso que nos ocupa, pues no nos encontramos ante una marca compleja sino ante una simple marca denominativa, formada por una única palabra. **9.-** Por todo lo expuesto, se debe rechazar el recurso de apelación interpuesto por el representante de Laboratorios Agroenzymas Costa Rica, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas veintinueve minutos y trece segundos del primero de noviembre de dos mil cuatro, la cual en este acto se confirma.

CUARTO: AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA: De conformidad con los artículos 1 y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por Laboratorios Agroenzymas Costa Rica, S. A., contra la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas veintinueve minutos y trece segundos del primero de noviembre 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.- **NOTÍFIQUESE.-**

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada