



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0750-TRA-PI-238-11**

**Oposición a solicitud de registro de la marca “LARISTA”**

**ARISTA LIFESCIENCE CORPORATION, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 14103-2007)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No. 1243-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con cinco minutos del veinte de diciembre de dos mil once.***

Recurso de Apelación, interpuesto por **Clementina Mayorga Corea**, mayor, soltera, secretaria, nicaragüense, vecina de La Uruca, con cédula de residencia 155800533410, en su condición de apoderada especial de la empresa **ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y siete minutos, treinta y seis segundos del catorce de febrero de dos mil once.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que el día dieciséis de noviembre de dos mil siete, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República Federal de Alemania, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica “**LARISTA**”, para proteger y distinguir “*preparaciones*”



*para destruir las malas hierbas y los animales dañinos, insecticidas, herbicidas, fungicidas”, en Clase 05 de la Nomenclatura Internacional.*

**SEGUNDO.** Que el Edicto correspondiente a la solicitud relacionada fue publicado en las Gacetas números 47, 48 y 49, correspondientes a los días 06, 07 y 10 de marzo de 2008.

**TERCERO.** Que dentro del plazo conferido y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 29 de abril de 2008, **Clementina Mayorga Corea**, en la condición indicada, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca relacionada en el resultando primero anterior.

**CUARTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, treinta y siete minutos, treinta y seis segundos del catorce de febrero de dos mil once, declaró sin lugar la oposición interpuesta y admite la inscripción solicitada.

**QUINTO.** Que mediante escrito presentado el 23 de febrero de 2011, la señorita Mayorga Corea, en representación de la empresa opositora, impugnó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, en razón de lo cual conoce este Tribunal de Alzada.

**SEXTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

***Redacta la Juez Mora Cordero, y;***



### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge el hecho que tuvo por demostrado el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, aclarando únicamente que la marca inscrita con Registro No. **161641** es “**Arysta LifeScience (Diseño)**” y se sustenta a folios 42 y 43 del expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter resulten de importancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE.** El Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su rechazo a la oposición presentada por la empresa Arysta Lifescience Corporation, indicando que no existe argumento legal para denegar la inscripción de la marca solicitada, ya que el signo propuesto “**LARISTA**” y el inscrito “**Arysta LifeScience (Diseño)**” son diferentes entre sí, ya que gráficamente poseen abundantes diferencias que impiden se produzca confusión en el consumidor. Estas diferencias gramaticales inciden en el aspecto fonético e ideológico, puesto que la marca solicitada consiste en una palabra de fantasía y por lo tanto carente de significado en la lengua castellana.

Por su parte, la representante de la empresa opositora, en sus agravios manifiesta inconformidad con la resolución recurrida, alegando que la marca de su representada está siendo usada en el mercado costarricense y es notoriamente conocida por los competidores y consumidores como una marca que distingue productos de alta calidad. Agrega que, realizado un análisis comparativo entre las marcas, no cabe duda que hay suficiente similitud entre el signo “**Arysta (Diseño)**” inscrito a favor de su representada y “**Larista**”, solicitado por la empresa Bayer Aktiengesellschaft, lo que produciría confusión en el



consumidor medio. Lo anterior, aunado a que los productos protegidos son idénticos y se encuentran en la misma clase 05 internacional, dado lo cual, se deduce que los potenciales consumidores también son idénticos y que habrá coincidencia en los puntos de venta y canales de distribución de dichos, concluyéndose que los signos son confundibles y pueden inducir a error al consumidor, y por ello debe rechazarse de plano la solicitud, dado que se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en los incisos c) y e) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.** El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, dentro de tales prohibiciones, el inciso a) establece que no es susceptible de registro una marca idéntica o similar a una marca registrada o en trámite de registro con fecha anterior, si distingue los mismos productos o servicios y **tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.**

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios. Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, **con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio**, y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario. Respecto a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa indica: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin



*perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:” (Fernández Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. p.p. 199 y ss).*

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, el operador de Derecho primero debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en las marcas, y su mayor o menor intención de adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las marcas en pugna, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto. Desde esta perspectiva, y de acuerdo con Novoa, cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En el caso bajo estudio, considera la mayoría de este Tribunal que, al realizar el cotejo marcario, se verifica que entre las marcas: “**LARISTA**” y “**ARYSTA LIFESCIENCE (DISEÑO)**”, efectivamente existe identidad en algunas de las letras, específicamente entre el signo solicitado y el primer término del signo inscrito:

“**L AR I STA”** vrs “**AR Y STA LIFESCIENCE”**



No obstante, el signo inscrito se compone de dos términos, siendo que el segundo de ellos “**LIFESCIENCE**” introduce una diferencia sustancial tanto en el aspecto gráfico como fonético, y por supuesto en el nivel ideológico, permitiendo al consumidor hacer fácilmente una distinción entre ambos términos, resultando mayores las diferencias que las similitudes y por tanto se elimina un eventual riesgo de confusión, lo que permite su coexistencia registral.

No resultan de recibo los agravios del apelante, ya que los mismos se fundamentan en un cotejo incorrecto de los signos contrapuestos, pues alega similitud de los términos “**LARISTA**” y “**ARYSTA**”, omitiendo el segundo término “**LIFESCIENCE**” que también forma parte de la marca inscrita a favor de su representada. Asimismo, alega notoriedad del signo “**ARYSTA LIFESCIENCE (DISEÑO)**”, sin embargo no aporta prueba idónea que lo demuestre y por ello no puede esta Autor.

Conforme a las consideraciones que anteceden, esta Autoridad de Alzada, por mayoría, declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por **Clementina Mayorga Corea**, en representación de la empresa opositora **ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y siete minutos, treinta y seis segundos del catorce de febrero de dos mil once, la cual se confirma. El Juez Suárez Baltodano salva el voto.

**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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal por mayoría declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por **Clementina Mayorga Corea**, en representación de la empresa opositora **ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y siete minutos, treinta y seis segundos del catorce de febrero de dos mil once, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Suárez Baltodano salva el voto. 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.-  
**NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattya Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **VOTO SALVADO DEL JUEZ SUÁREZ BALTODANO**

### **DESCRIPTORES**

- Oposición a la Inscripción de la marca**  
- **TG: Inscripción de la marca**  
- **TNR: 00:42.38**