



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1145-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo COLOSO

Marcas y otros signos

Bayer Aktiengesellschaft, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6178-08)

VOTO N° 138-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas diez minutos del quince de febrero de dos mil diez.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, 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 Bayer Aktiengesellschaft, organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República Federal de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:07:19 horas del 18 de agosto de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 25 de junio de 2008, el Contador Carlos Luis Gamboa Miranda, representando a la empresa Industrial Garend S.A., solicita se inscriba la marca de fábrica **COLOSO**, en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir un producto desinfectante.



SEGUNDO. Que en fecha 1 de diciembre de 2008, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa Bayer Aktiengesellschaft, se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que a las 15:07:19 horas del 18 de agosto de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición planteada y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha 9 de setiembre de 2009, la representación de la empresa oponente planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **COLOSO**, a nombre de Bayer Aktiengesellschaft, registro N° 103356, desde el 27 de agosto de 1997 y vigente hasta el 27 de agosto de 2017, en clase 1 de la nomenclatura internacional para distinguir productos químicos para la agricultura, jardinería y explotación forestal, productos para el tratamiento de semillas (no incluidos en otras clases), abonos (folios 73 y 74).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de 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, estimando que hay suficiente diferencia entre los productos, decidió acoger el registro solicitado por sobre lo pedido por el oponente.

Por su parte, el recurrente argumenta que los productos si están relacionados, lo que llevará a confusión al consumidor, máxime que hay identidad entre los signos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ALEGATOS DEL APELANTE. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado como marca
COLOSO	COLOSO
Productos	Productos
Clase 1: productos químicos para la agricultura, jardinería y explotación forestal, productos para el tratamiento de semillas (no incluidos en otras clases), abonos	Clase 5: un producto desinfectante

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), que reza:

“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.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- 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; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Como bien ya había apuntado el Registro en su resolución final, los productos que protegen ambos signos no tienen mayor relación, los que se distinguen con la marca inscrita tienen un uso eminentemente agrícola, mientras que los que se pretenden proteger con el signo solicitado son desinfectantes, tienen naturalezas y usos muy distintivos.



“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.**

El anterior comentario ha de ser aplicado al presente asunto, gracias a que, aunque hay identidad en los signos, los productos cotejados no guardan ninguna relación, por lo que no hay posibilidad de confusión en el público consumidor.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo COLOSO puede constituirse en una marca registrada, aún encontrándose inscrita la marca COLOSO. 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.

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 número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, 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 Bayer



Aktiengesellschaft en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las quince horas, siete minutos, diecinueve segundos del dieciocho de agosto de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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.

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33