

Expediente N° 2005-0256-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “AMIDOR”

Insecticidas Internacionales de Costa Rica, S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 5220-04)

VOTO No 210-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del diecisiete de julio de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora Mónica Zamora Ulloa, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, portador de la cédula de identidad número 1-878-884, en su condición de Apoderada Especial de la sociedad denominada **“Insecticidas Internacionales de Costa Rica (INICA), Sociedad Anónima”**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos nueve mil novecientos sesenta y tres, con domicilio en San José, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cuarenta y cinco minutos, cincuenta y seis segundos del cuatro de marzo de dos mil cinco, dentro de la Solicitud de Inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“AMIDOR”**, en **Clase 05 Internacional**.

RESULTANDO

PRIMERO: Que la empresa **“ Insecticidas Internacionales de Costa Rica, Sociedad Anónima”** presentó, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciséis de julio de dos mil cuatro, una solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio nacional denominada **“AMIDOR”**, en **Clase 05 Internacional**, para proteger y distinguir todo tipo de plaguicidas.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, treinta y tres minutos, treinta y ocho segundos del diecisiete de

noviembre de dos mil cuatro, consignó, como objeción para proceder al registro solicitado, la existencia de la marca “HAMIDOR”, en clase 05, registro N° 133282, para proteger herbicidas, fungicidas, insecticidas, bactericidas, nematocidas, para uso en la agricultura, propiedad de **Comagro de Costa Rica, S.A.**, vigente hasta el 9 de mayo de 2012.

TERCERO: Que la empresa solicitante, “**Insecticidas Internacionales de Costa Rica (INICA), Sociedad Anónima**”, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de enero de dos mil cinco, se opuso a la objeción señalada, y fundamentó su oposición en doctrina y jurisprudencia nacional, indicando que la marca propiedad de su representada es una marca notoria y que por tal motivo se debe permitir la coexistencia de ambos signos, tanto a nivel de registro como a nivel de comercio.

CUARTO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas cuarenta y cinco minutos, cincuenta y seis segundos del cuatro de marzo de dos mil cinco, 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, la Licenciada Zamora Ulloa, de calidades y condición indicadas, en fecha veintitrés de junio de dos mil cinco, presenta **Recurso de Apelación**, en el que argumenta sobre la notoriedad de la marca solicitada, apoyándose en que existen más de 15 sitios en la Internet que se refieren a la marca y a su inclusión en estudios agronómicos. Además, señala la apelante, que la amplia extensión publicitaria y comercial de que ha gozado esta marca durante más de una década le dan un carácter de notoria y, solicita se acoja el recurso de apelación, se revoque la resolución recurrida y se continúen con los procedimientos para que se registre dicha marca a nombre de su representada. Dicho recurso fue admitido por el

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, cincuenta y ocho segundos del ocho de agosto de dos mil cinco.

SEXTO: Que por resolución dictada por este Tribunal a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del diez de febrero de dos mil seis, 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 no fue contestada.

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.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “HECHOS PROBADOS”, este Tribunal enlista los siguientes: **1.-** Que la marca “HAMIDOR” propiedad de Comagro de Costa Rica, S. A., cédula de persona jurídica 3-101-191147, se encuentra inscrita según acta N° 133282, desde el 9 de mayo de 2002 vigente hasta el 9 de mayo de 2012, en clase 5 (ver folio103).

2.- Que la Licenciada Mónica Zamora Ulloa, de calidades señaladas es apoderada especial de la sociedad Insecticidas Internacionales de Costa Rica (INICA) Sociedad Anónima, con cédula de persona jurídica 3-101-309963. (ver folio 117)

3.-Que la marca Amidor se encuentra inscrita en Ecuador y Nicaragua ; además

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

cuenta con registros sanitarios en otros países tales como El Salvador, Panamá, Bolivia, Colombia, República Dominicana, Venezuela y Nicaragua. (ver folio 122)

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO: EN CUANTO AL FONDO: Sobre la resolución apelada y los argumentos esgrimidos por la parte apelante. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8º, inciso a), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por encontrarse inscrita la marca **HAMIDOR**, propiedad de Comagro de Costa Rica, Sociedad Anónima, bajo el acta número ciento treinta y tres mil doscientos ochenta y dos, desde el 9 de mayo de 2002 y con vencimiento al 9 de mayo de 2012, para proteger y distinguir: herbicidas, fungicidas, insecticidas, bactericidas, nematocidas, para uso en la agricultura, en la clase 5 Clasificación Internacional, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio "**AMIDOR**", en clase 5 de la Clasificación Internacional, para proteger todo tipo de plaguicidas, por considerar que, analizadas en forma global y conjunta tanto la marca inscrita como la solicitada, existe similitud gráfica y fonética, señalando, que la diferencia sustancial es la letra inicial "H" y la final "R", además, protege los mismos productos en la misma clase, por lo que se puede crear confusión en los criterios de decisión de compra de productos en el público consumidor.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que el Registro alega la similitud gráfica existente entre la marca solicitada AMIDOR y la inscrita HAMIDOR a nombre de Comagro de Costa Rica S. A., que no obstante, son del criterio que ese Registro no debe obviar la realidad comercial de la marca de su representada, que tiene más de 10 de años de estar comercializándose por medio de la red Internet; que existen más de 15 sitios en la Internet que se refieren a esta marca comercial para distinguir herbicidas, además de estar registrada

en un sinnúmero de países; aduce además, que esa amplia extensión publicitaria y comercial de que ha gozado la marcas durante más de una década le dan un carácter de notoria, y que el Convenio de París establece que la publicidad extensiva de un signo crea notoriedad. Asimismo, la sociedad apelante, en su escrito presentado a este Tribunal el día 18 de abril de 2006, como prueba para mejor resolver y demostrar la notoriedad de la marca, aportó copias certificadas de los registros de la marca Amador en Ecuador y Venezuela; de los registro sanitarios de la marca en Venezuela, Colombia, República Dominicana, Bolivia, Panamá, Nicaragua y El Salvador; y de la etiqueta del producto.

CUARTO. Analizado lo anterior, 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 “AMIDOR” guarda semejanza gráfica y fonética con la marca inscrita “HAMIDOR”, propiedad de Comagro de Costa Rica, S. A. (ver folio 103); advirtiendo que gráficamente la única diferencia sustancial entre la marca inscrita y la solicitada lo es la letra inicial “H” y no en cuanto a la “R” como erróneamente se indicó, pues, consta a folio 1 que la marca solicitada por Insecticidas Internacionales de Costa Rica, S. A. es la denominación “AMIDOR” y no “Amido” como lo consigna el Registro en el considerando tercero de la resolución apelada. Igualmente, enfrentadas dichas marcas se encuentra identidad fonética, es decir, la expresión verbal de los términos AMIDOR y HAMIDOR es idéntica, toda vez que dentro del idioma castellano, la letra “H” no posee pronunciación.

Precisamente, es esa similitud en sí lo que impide su registro, y además, 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 “AMIDOR” 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, 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, pues, tanto los herbicidas, fungicidas, insecticidas, bactericidas, nematocidas que distingue la marca inscrita, como los plaguicidas que designa la marca solicitada son para uso en la agricultura, 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.

Al respecto, el artículo 1º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaria es: *“...proteger efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores”*, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor. En este sentido, 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. De este modo, si no existe dicho riesgo de confusión mediato sobre el origen empresarial, no existe un riesgo de asociación y pueden convivir las marcas en conflicto. ”* (LOBATO (Manuel) Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, página 288)

QUINTO. 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; lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor de confusiones o eventuales engaños. Ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada conforme al artículo 25 de la Ley de Marcas 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.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos (artículo 24 inciso f) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, tener por configurada la prohibición relativa de registro del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas citada, que señala: *“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca 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”*.

De esta manera, no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que persigue la normativa marcaria y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza Comagro de Costa Rica, S. A. como titular de la marca registrada HAMIDOR, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.

Así las cosas, al existir la posibilidad de un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas, en razón de la similitud tanto gráfica como fonética que presenta la marca solicitada frente a la marca inscrita, este Tribunal concuerda con el a-quo en denegar el registro solicitado por el representante de la empresa Insecticidas Internacionales de Costa Rica, Sociedad Anónima, de la marca AMIDOR en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.

SEXTO. Respecto a la notoriedad de la marca “AMIDOR” aducida por la empresa recurrente (argumento que no fue rebatido por el aquo), aspecto que fundamenta en el hecho de que la marca tiene más de diez años de estar comercializándose por medio de la red Internet, donde existen 15 sitios que se refieren a esta marca comercial; que se incluye en estudios agronómicos, y además, mediante escrito presentado a este Tribunal el día 18 de abril de 2006, como prueba para mejor resolver y demostrar la notoriedad de la marca, aportó copias certificadas de los registros de la marca Amidor en Ecuador y Venezuela; de los registro sanitarios de la marca en Venezuela, Colombia, República Dominicana, Bolivia, Panamá, Nicaragua y El Salvador; y de la etiqueta del producto visibles a folios 121 al 133 vuelto, considera este Tribunal que tales argumentaciones y pruebas no son suficientes para demostrar o considerar la notoriedad de la marca solicitada.

Conforme el artículo 2º de la Ley de Marcas citada, marca notoriamente conocida es el: *“...Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales”*, de dicha definición puede intuirse que lo relevante como prueba de notoriedad es demostrar el conocimiento que realmente tiene el consumidor y en general el mercado de la marca, o sea, el reconocimiento consolidado por el sector pertinente del público de la marca y el producto, tal como lo prevén los artículos 45 de la citada Ley de Marcas y el 31 del Reglamento a esa Ley.

Como lo indica la recurrente la marca notoria tiene una protección especial, y ya lo ha comentado la Sala Constitucional mediante Voto 2001-09133 de las 14:44 del 12 de setiembre de 2001, merece destacar que dicho voto señaló: *“En ese sentido, el artículo 1 inciso 1) del “Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio” señala que los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no están obligados a ello, una protección más amplia que la exigida en dicho Acuerdo y establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.”*, por lo que en relación el artículo 45 citado impone los criterios para reconocer la notoriedad y en lo de interés dispone: *“Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:*

a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.

b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.

c) La antigüedad de la marca y su uso constante.

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.” .

Por su parte, el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Marcas enumera, sin ser exhaustiva, lo que considerará como sector pertinente para determinar la notoriedad de una marca, y entre otros, señala *“...a) Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que aplica la marca.*

b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; o

c) Los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.”

En el caso en estudio, lo establecido por la normativa no fue debidamente acreditado por la apelante, pues el hecho de que la marca aparezca en sitios diferentes en la Internet como se menciona y que se incluya en estudios agronómicos, no resultan ser un factor que establezca el conocimiento que de la marca tiene el público del sector interesado, sino un esfuerzo del empresario en publicitar la marca. Asimismo, tampoco resulta un hecho relevante que pruebe la notoriedad, el que la marca se

encuentre inscrita en otros países o se le hayan otorgado los registros sanitarios, pues es claro que se ha de demostrar el prestigio y reconocimiento de la marca y el producto entre el público consumidor, no basta sólo manifestar que el producto es identificado como uno de los más utilizados en cultivos sino que debe probarse.

Por otra parte, merece señalarse, que el hecho de que la marca solicitada en otros países se haya aceptado, resulta una argumentación inadmisibles para conceder su registro, pues la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ya que en principio, el registro o no de una marca es una facultad que ostenta cada Estado y depende de las circunstancias atinentes a cada Registro. (Véase el artículo 6 inciso 1) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley N° 7484 de 25 de marzo de 1995).

Bajo esa concepción, estima este Tribunal que deben rechazarse los agravios indicados, toda vez que la marca Amidor no goza de la presunta notoriedad alegada, pues, no se aportó al expediente prueba idónea acerca de la extensión del conocimiento de la marca en el sector pertinente, conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE: Con fundamento en las consideraciones anteriores, legislación y jurisprudencia citadas, es criterio de este Tribunal que, a la marca solicitada "AMIDOR" para proteger y distinguir proteger y distinguir todo tipo de plaguicidas, en clase 5 de la Clasificación Internacional, no podría autorizársele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo rechazar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas cuarenta y cinco minutos cincuenta y seis segundos del cuatro de marzo de dos mil cinco, la cual en este acto ha de confirmarse.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA: Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039 de 12 de octubre de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Mónica Zamora Ulloa, en su condición de Apoderada Especial de la empresa INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA (INICA), SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y cinco minutos, cincuenta y seis segundos del cuatro de marzo de dos mil cinco, 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. **NOTIFÍQUESE.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca