



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0572-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Marca de Comercio (Radiax)

ORIUS BIOTECNOLOGIA DE PANAMA, S.A.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2015-3267)

Marcas y Otros Signos.

VOTO N° 0219-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinticinco minutos del veintiséis de abril del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Ana Graciela Alvarenga Jiménez, mayor de edad, casada una vez, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-681-432, apoderada especial de **ORIUS BIOTECNOLOGIA DE PANAMA, SOCIEDAD ANONIMA**, inscrita bajo las leyes de la República de Panamá, inscrita en el Registro Público de Panamá, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las trece horas cuatro minutos siete segundos del veinticuatro de junio del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 12:21:46 horas del 8 de abril del 2015, la licenciada Ana Graciela Alvarenga Jiménez, representante de **ORIUS BIOTECNOLOGIA DE PANAMA, S.A.**, solicitó el registro de la marca de comercio **RADIAX** en clase 1 internacional para proteger y distinguir “*Bioestimulante biotecnológico para proteger las raíces de los cultivos agrícolas*”



SEGUNDO: Que cumpliendo con la prevención solicitada en el auto de las 14:17:09 horas del 14 de abril del 2015 del Registro de la Propiedad Industrial, la gestionante indica que “*el producto que se desea proteger es un ABONO.*”

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas cuatro minutos siete segundos del veinticuatro de junio del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: “***POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada...***”

CUARTO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:36:06 horas del 2 de julio del 2015, la licenciada Ana Graciela Alvarenga Jiménez, en la representación indicada, presentó ***Recurso de Apelación***, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter el siguiente:



1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca



de fábrica: **RADIX** registro 150963, cuyo titular es INTERCONTINENTAL IMPORT EXPORT, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, vigente al 10 de enero del 2025, en clase 1, para proteger y distinguir “Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, agricultura, horticultura y silvicultura: resinas artificiales en estado bruto, abonos para las tierras, composiciones extintoras, preparaciones para el temple y soldadura de metales, productos químicos destinados a conservar alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamentos) destinados a la industria. En especial enraizadores.”

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca RADIX dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, lo que se desprende del análisis y cotejo con la marca inscrita



RADIX, por cuanto existe similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores y ambas protegen productos en la clase 1 internacional, basto fundamento para determinar la inadmisibilidad del signo solicitado al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Por su parte, la recurrente en su apelación indica que no comparte el criterio de semejanza entre la marca RADIX WP versus RADIX ya que presentan suficientes elementos distintivos por lo



que no produciría confusión, fundamento que ratifica en sus agravios.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

... 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.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior...

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:



“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; ...***
- 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...”***

El Cotejo Marcario establecido en el artículo 24 de la Ley de Marcas, es la herramienta básica para la calificación de semejanzas o diferencias entre signos distintivos. El cotejo visto de esta forma resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente el signo solicitado provoque en relación con los inscritos un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.


En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “... el ***cotejo marcario*** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles ... Con el ***cotejo gráfico*** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el ***cotejo fonético*** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras...” así tenemos que: la ***confusión visual*** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la ***confusión auditiva*** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no;...” [Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11



horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005].

Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En el caso que nos ocupa, la marca inscrita y la marca propuesta, son las siguientes:

Signo		RADIAX
Marca	Fábrica	Comercio
Registro	150963	----
Estado	Inscrita	Solicitada
Protección y Distinción	Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, agricultura, horticultura y silvicultura: resinas artificiales en estado bruto, abonos para las tierras, composiciones extintoras, preparaciones para el temple y soldadura de metales, productos químicos destinados a conservar alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamentos) destinados a la industria. En especial enraizadores.	Bioestimulante biotecnológico para proteger las raíces de los cultivos agrícolas (abono)”
Clase	1	1



<i>Titular</i>	INTERCONTINENTAL IMPORT EXPORT, S.A.de C.V.	ORIUS BIOTECNOLOGIA DE PANAMA, S.A.
----------------	--	--

R A D I A X R A D I X

El presente asunto debe dilucidarse – tratándose de la calificación de semejanzas entre signos – por un ejercicio de cotejo de acuerdo al artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos; analizados en su impresión gráfica y fonética (ya que ambas marcas carecen de significado) vemos que son muy similares, pues 5 de sus 6 letras se encuentran en el mismo orden que la inscrita.

Desde el punto de vista fonético, la variante de la vocal A en la solicitada, otorga una sutil diferencia, pero la confusión auditiva y gráfica coexiste, pues las semejanzas son mucho más que las diferencias, siendo que su pronunciación es casi idéntica, agregando que en ambas la sílaba tónica es la final terminando en **X**.

Por lo tanto, a nivel de impresión de conjunto vistas su similitud gráfica y fonética, debemos decir que el signo solicitado no tiene la suficiente carga diferencial para poder coexistir con el inscrito.

Por último, analizando el signo en relación con los productos que pretende proteger, se advierte que son productos de clase 1, donde el solicitante en su lista pide productos que están ya protegidos para con el signo inscrito, sean químicos destinados a la agricultura, y dado que, sin duda alguna, son productos que comparten canales de distribución y en los mismos puestos de venta, por lo que nos enfrentaríamos al ya visto numeral 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y la posibilidad de confusión así como el riesgo de asociación empresarial en detrimento del



consumidor.

Nótese que tratándose de la clase 1 de la calificación se debe tomar en cuenta que está de por medio la salud como valor por encima de la libertad comercial, equilibrio que debe mantenerse hasta que la salud como principio superior se imponga por encima del segundo, valoración que, como en este asunto, debe realizarse en cada caso sin que uno sea vinculante sobre otro.

Por último, el gestionante en su apelación refiere a la marca solicitada indicando que es **RADIAX WP**, sin embargo dicha variante debe rechazarse tal y como lo hizo el Registro de Propiedad Industrial en la resolución final, toda vez que ese cambio corresponde a un cambio esencial, por lo que la valoración se hace con base en la solicitud inicial. Asimismo, debe este Tribunal indicar que en el mismo escrito de apelación se indica que la semejanza es el signo “**MAXIGREEN**”, que en este proceso no es discutida, razón por la que se le indica para futuras gestiones aplicar el preciso deber de cuidado para evitar posibles prevenciones, advertencias e incluso nulidades.

Por lo anterior, lo procedente es confirmar la resolución de las trece horas cuatro minutos siete segundos del veinticuatro de junio del dos mil quince, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Ana Graciela Alvarenga Jiménez apoderado especial de **ORIOUS BIOTECNOLOGIA DE PANAMA, S.A.**, sobre la inscripción de la marca de comercio **RADIAX**.

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, y 29 del Reglamento 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, se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Ana Graciela Alvarenga Jiménez, en su condición de apoderado especial de **ORIOUS BIOTECNOLOGIA DE PANAMA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas cuatro minutos siete segundos del veinticuatro de junio del dos mil quince, la cual se ***confirma***, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de comercio **RADIAX** en clase 1 internacional. 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.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCION

UP: INVENCION NOVEDOSA

TG: INVENCION

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCION

TNR: 00.38.05