



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1070-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “*ECOFLORA (DISEÑO)*”

ECOFLORA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2506-2009)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 250-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del quince de marzo de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Michael Bruce Esquivel**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-943-799, en su condición de apoderado especial de la empresa **ECOFLORA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad constituida bajo las leyes de Colombia, con domicilio en Vía Rionegro La Ceja Km 9, Antioquía, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y cuatro minutos, cuarenta y cuatro segundos del doce de junio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de marzo de 2009, el Licenciado Michael Bruce Esquivel, de calidades y condición indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ECOFLORA (DISEÑO)**”, cuyo diseño consiste en la frase “ecoflora” escrita en color verde y sobre ella un círculo celeste con otro círculo de color verde en la parte interna y con una figura blanca simulando un arco, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Productos para la*



destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas.”

SEGUNDO. Que mediante resolución de las doce horas, cuarenta y cuatro minutos, cuarenta y cuatro segundos del doce de junio de dos mil nueve, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción solicitada.

TERCERO. Que en fecha dos de julio de dos mil nueve, el Licenciado Bruce Esquivel en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada, razón por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por carecer la resolución impugnada de un elenco de hechos probados, este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente: 1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita bajo el Registro Número 156356, la marca “ECOFLOA”, a nombre de MARCOS ANTONIO TOUMA BACILIO, en clase 1 internacional para proteger *productos químicos para uso en la agricultura, abonos (naturales y artificiales), bioestimulantes y coadyuvantes agrícolas*, vigente desde el 09 de febrero de 2006 y hasta el 09 de febrero de 2016, (v. ff. 36 y 37).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra



hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a realizar el cotejo de las marcas solicitada e inscrita, en aplicación del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el literal 24 de su Reglamento, tomando en cuenta los productos a proteger y el grado de diferenciación desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, concluyendo que los signos son idénticos pues, a pesar de que el solicitado contiene un diseño, lo que prevalecerá en la mente del público consumidor es la parte denominativa, sea la palabra “ecoflora”. El solicitante alega que la marca que pretende inscribir se encuentra en una clase distinta y protege productos diferentes de la marca inscrita, no obstante, sostiene el Registro, los productos que protegen son susceptibles de ser relacionados y sus canales de comercialización podrían coincidir, ello hace presumir un riesgo de confusión en el consumidor, al no poder diferenciar un producto de otro, pensando falsamente que provienen del mismo fabricante. De lo anterior concluye que el signo solicitado no es susceptible de inscripción pues, al no contar con elementos individualizadores que permitan su identificación en relación con otros productos similares en el mercado, el signo solicitado carece de la distintividad suficiente que permita su coexistencia registral con la marca inscrita.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente alega que para resolver el presente conflicto marcario deben tomarse en cuenta los diversos criterios sostenidos por el Tribunal Registral Administrativo y el mismo Registro, ya que aún cuando las marcas tienen una base similar, son distintas y pueden coexistir en el mercado pues la marca que solicita es original, única e innovadora. Que a nivel gráfico la marca propuesta es muy distinta por haberse agregado un diseño especial, contrario a la inscrita que es únicamente denominativa. A nivel ideológico son sumamente disímiles pues ambos signos protegen productos muy distintos protegidos en diferentes clases. A su vez, esto produce que los productos correspondan a



mercados sumamente diferentes, ya que los productos para el control de plagas de hongos, de hierbas o de animales dañinos no se usan exclusivamente en la producción agrícola sino en todos los campos, sea en los hogares, trabajos o bodegas, y van más encaminados a la protección de lugares habitacionales. Por el contrario, el público meta de la marca inscrita es específicamente el agricultor. Lo anterior impide que la coexistencia de ambos productos genere confusión por lo que solicita sea acogido el recurso presentado y admitido el registro del signo que solicita.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la 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.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 en sus incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, a quién se le causa esa confusión? el artículo en su inciso a) es transparente e indica: ***al público consumidor***, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las



distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

Considera este Tribunal, que del análisis de las marca en pugna, si observamos el signo propuesto, en su parte denominativa es totalmente idéntico al signo inscrito, ya que en ambos casos es la palabra “**ECOFLORA**”. Lo anterior produce además, su identidad fonética y que, conceptualmente ambos conduzcan a la misma idea, especialmente si se considera que ambos signos protegen productos similares, a saber, “*productos químicos para uso en la agricultura, abonos (naturales y artificiales), bioestimulantes y coadyuvantes agrícolas*” por una parte, y “*productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas*” para el signo propuesto, independientemente de que se encuentren en diferente clase, ya que dichos productos son susceptibles de ser relacionados.

Aunado a lo anterior, el diseño contenido en la marca solicitada consiste básicamente de su parte denominativa escrita en determinados colores y con una figura que semeja un árbol, lo que no le agrega distintividad alguna, por ello, es criterio de esta Autoridad, que lleva razón el Registro ad quo al indicar que ambas marcas no guardan una diferencia sustancial que las identifique, siendo que a nivel gráfico, fonético e ideológico resultan idénticas, de lo que deriva un riesgo de confusión y que, de aceptar su registro, el consumidor no tendría posibilidad de distinguir los productos que ofrece una u otra empresa

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud de identidad gráfica, fonética e ideológica, configurándose dentro de las causales que impiden la inscripción de signos marcarios, establecidas en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Lo anterior, impide la coexistencia de ambos signos, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Michael Bruce Esquivel**, representante de la empresa



ECOFLORA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, cuarenta y cuatro minutos, cuarenta y cuatro segundos, del doce de junio de dos mil nueve, 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, 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, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Michael Bruce Esquivel**, representante de la empresa **ECOFLORA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, cuarenta y cuatro minutos, cuarenta y cuatro segundos, del doce de junio de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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. **NOTIFÍQUESE.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33