



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0266-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo IONICS (diseño)

Bayer Aktiengesellschaft, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5305-09)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 342-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas quince minutos del ocho de setiembre de dos mil once.

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, representando a la empresa Bayer Aktiengesellschaft, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Federal de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y un minutos, cuarenta y siete segundos del quince de febrero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diecisiete de junio de dos mil nueve, el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos cincuenta y ocho-seiscientos sesenta, representando a la empresa Distribuidora Ionics de Centroamérica S.A.,



cédula de persona jurídica tres-ciento uno-ciento tres mil trescientos veinticuatro, solicitó se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en la clase 1 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura, resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto, abono para las tierras, composiciones extintoras, preparaciones para el temple y soldadura de metales, productos químicos destinados a conservar los alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

SEGUNDO. Que a dicha solicitud se opuso el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Bayer Aktiengesellschaft, en fecha treinta de octubre de dos mil nueve.

TERCERO. Que por resolución de las once horas, treinta y un minutos, cuarenta y siete segundos del quince de febrero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha cuatro de marzo de dos mil diez, la representación de la empresa oponente planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.



QUINTO. Que a la substanciación 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 legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del doce de mayo de dos mil diez al doce julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO


PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución se tiene por probado el registro de la marca de fábrica a nombre de Bayer Aktiengesellschaft **FITONICS**, registro N° 186955, vigente hasta el veinte de febrero de dos mil diecinueve, para distinguir en clase 1 productos químicos para uso en agricultura, horticultura y silvicultura, productos químicos para el tratamiento de las semillas, fertilizantes (folios 27 y 28).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que a pesar de la relación existente entre los productos que distingue la marca registrada y los que pretende distinguir la solicitada, las diferencias entre los signos permite la coexistencia registral. Por su parte la representación de la empresa apelante alega la similitud de ambos signos por coincidir vocales y consonantes, por lo que el consumidor no podrá discernir correctamente.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO. Al referirse el tema bajo estudio a la contradicción planteada entre una marca inscrita y un signo solicitado, debe este Tribunal avocarse a realizar el cotejo marcario entre ambos signos, según las reglas que, **numerus apertus**, establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento). Para ello, se muestran los signos confrontados en el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
FITONICS	
Productos	Productos
Clase 1: químicos para uso en agricultura, horticultura y silvicultura, productos químicos para el tratamiento de las semillas, fertilizantes	Clase 1: químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura, resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto, abono para las tierras, composiciones extintoras, preparaciones para el temple y soldadura de metales, productos químicos destinados a conservar los alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamentos) destinados a la industria

Como bien señaló el **a quo**, entre algunos productos hay identidad y en otros relación, por lo que la posibilidad de registro queda librada a la diferencia que pueda existir entre los signos



bajo cotejo, por esa razón considera este Tribunal que, en dicho sentido, el registro solicitado es otorgable. Si bien existe coincidencia en las letras finales ONICS, a nivel gráfico se observa que no existe coincidencia en la parte inicial de ambas palabras, y además lo petitionado corresponde a una marca compleja que está compuesta por más elementos que la palabra en sí misma, lo que le añade una mayor carga de aptitud distintiva. Además la diferencia entre las letras iniciales crea una carga diferencial a nivel fonético suficiente como para evitar la confusión en el consumidor. Por ser ambas palabras de fantasía, sin un sentido concreto en idioma español o con uno asequible al consumidor promedio, no se coteja el nivel ideológico. No se puede abroquelar la argumentación dada por el apelante, ya que basa sus conclusiones en el cotejo de tan solo una parte de los signos, sea la coincidencia en algunas de sus letras, pero el análisis ha de ser siempre del conjunto, y bajo esta idea es que encuentra este Tribunal que, tal y como afirmó la representación de la empresa solicitante, haya suficientes diferencias a nivel gráfico y fonético como para permitir la coexistencia registral. Conforme a las consideraciones que anteceden, corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final venida en alzada, la cual se confirma.

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, 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 la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y un minutos, cuarenta y siete segundos del quince de febrero de dos mil diez, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora