



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE N. 2009-1215-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “AGRILIFE”**

**MARKETING ARM INTERNATIONAL, INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 9380-2005)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO N° 402-2010***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las dieciséis horas, cincuenta minutos del veintiséis de abril de dos mil diez.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-694-253, en su condición de apoderado especial de la empresa **MARKETING ARM INTERNATIONAL, INC.**, sociedad domiciliada en Widden Industrial Park, dos tres tres nueve cinco, Janice Ave., Suite dieciséis, Port Charlotte, Florida, tres tres nueve ocho cero, Estados Unidos de Norte América, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintidós minutos, treinta y tres segundos del cinco de agosto de dos mil nueve.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de diciembre de dos mil cinco, la empresa **MARKETING ARM INTERNATIONAL, INC.**, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “AGRILIFE”, para proteger y distinguir *productos químicos para uso en la industria, ciencia, fotografía y en la agricultura y silvicultura, resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado*



*bruto, abonos para las tierras, composiciones extintoras, preparaciones para el temple y soldaduras de metales, fertilizantes, productos químicos destinados a conservar los alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamentos) destinados a la industria”, en la clase internacional 01.*

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, veintidós minutos, treinta y tres segundos del cinco de agosto de dos mil nueve, dispuso rechazar de plano la solicitud presentada, en razón de encontrarse inscrito el signo distintivo “**AGRILIFE**”, propiedad de la empresa **AGROFUTURO, S.A.**, bajo el Registro No. **156432**.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de agosto de dos mil nueve, el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MARKETING ARM INTERNATIONAL, INC.**, interpuso recurso de apelación.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez y/o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:



Que la marca de fábrica “**AGRILIFE**”, propiedad de la empresa de esta plaza **AGROFUTURO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula jurídica número 3-101-048269, se encuentra inscrita según Registro No 156432, desde el tres de febrero de dos mil seis, para proteger y distinguir en clase 01 de la Clasificación Internacional, productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto; abono para las tierras, composiciones extintoras; preparaciones para el temple y la soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria y en clase 05 de la Clasificación Internacional, productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas ( folios 31 y 32).

**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. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, se tiene que el Registro *a quo* denegó el registro del signo “**AGRILIFE**”, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en vista de que corresponde a una marca inadmisibile por derechos de terceros, por cuanto, la marca solicitada “**AGRILIFE**” y la marca de fábrica inscrita “**AGRILIFE**”, protegen productos similares, en la misma clase 01, y además existe una innegable similitud gráfica y fonética que puede inducir a error o confusión en el público consumidor, lo que atenta contra el principio de distintividad de la marca impidiendo las finalidades propias de la misma.



Por su parte, la sociedad apelante manifiesta su inconformidad con la resolución recurrida indicando que es propietaria de registros anteriores al de la marca inscrita en Costa Rica, y en virtud de su uso, antigüedad, fama y evidente notoriedad debe ser objeto de una protección especial, en razón de lo cual solicita sea declarado con lugar el recurso presentado.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En cuanto a la irregistrabilidad de la marca solicitada. Para la solución del presente asunto, no es necesario llevar a cabo el cotejo marcario entre el signo que se solicita su registro “AGRILIFE”, con la marca inscrita “AGRILIFE”, pues efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Bajo esta postura, se tiene que la normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otro signo perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan, sean también relacionados.

En el presente caso, entre la marca de fábrica solicitada “AGRILIFE” y el signo inscrito “AGRILIFE”, no existe “similitud” sino una evidente “identidad”, pues se trata de signos marcarios denominativos constituidos exactamente por el mismo término. Además, de los productos que pretende proteger y distinguir la marca solicitada; a saber: productos farmacéuticos, éstos son protegidos y distinguidos por la marca inscrita, lo que provoca una total confusión en el consumidor, que no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la identidad que se presenta, o sea que, por la identidad que hay entre ambos signos, le llevará a asumir al consumidor, que se trata de la misma marca o al menos que

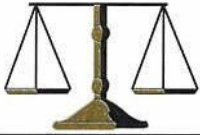


proviene del mismo productor o comercializador, lo cual iría contra lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley de Marcas citada, del cual se deduce que niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto uno de los objetos primordiales de la 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...*”.

Así las cosas, al existir una total confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el **a-quo** en su disposición de denegar la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio solicitada por la empresa **MARKETING ARM INTERNATIONAL, INC.**, fundamentados en el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por otra parte, dado que el recurrente no aporta documento probatorio alguno que demuestre la notoriedad y el uso anterior de la marca propuesta por Marketing Arm International Inc., no resulta de recibo su alegato de que es propietaria de registros anteriores al de la marca inscrita en Costa Rica y en virtud de su uso, antigüedad, fama y evidente notoriedad debe ser objeto de una protección especial.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, que anteceden, este Tribunal encuentra que la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “**AGRILIFE**”, se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad referida por la ley conforme se indicó, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MARKETING ARM INTERNATIONAL, INC.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintidós minutos, treinta y tres segundos del cinco de agosto de dos mil nueve, la cual se confirma.



**SEXTO. 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, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MARKETING ARM INTERNATIONAL, INC.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintidós minutos, treinta y tres segundos del cinco de agosto de dos mil nueve, la cual 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

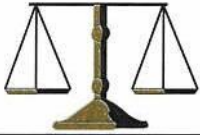
*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*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 DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

INSCRIPCION DE LA MARCA

TE. REQUISITOS DE INSCRIPCION DE LA MARCA

TG. SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA

-TNR. 00.42.05