



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0818-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “ULTIMA”

AMVAC CHEMICAL CORPORATION., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 6763-2015)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 495-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, a las catorce horas con veinte minutos del treinta de junio de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-392-470, en su condición de apoderado especial de la empresa AMVAC CHEMICAL CORPORATION., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:29:57 del 30 de setiembre de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. En fecha 16 de julio de 2015, el Lic. Jorge Tristán Trelles, en autos conocido y en su condición de apoderado especial de la empresa AMVAC CHEMICAL CORPORATION., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “ULTIMA” en clase 05 internacional, para proteger y distinguir: *“Preparaciones para matar las malas hierbas y destruir animales dañinos; pesticidas; insecticidas; herbicidas; fungicidas”*.

SEGUNDO. Por resolución de las 08:29:57 del 30 de setiembre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: *“Rechazar la inscripción de la solicitud presentada”*.



TERCERO. Inconforme con dicha resolución, el Lic. Jorge Tristán Trelles, apoderado especial de la empresa AMVAC CHEMICAL CORPORATION, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

CUARTO. Por resolución dictada a las 08:02:26 del 16 de octubre de 2015 el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso: *“Admitir el Recurso de Apelación ante el tribunal Registral Administrativo, ...”*.

QUINTO. 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, la nulidad o 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 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el siguiente registro:

- Marca de Fábrica “**ALTIMA**”, registro número 88256, en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD., inscrita el 1 de setiembre de 1994 y vigencia al 01/09/2024, para proteger y distinguir: *“**Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, materiales para curas (apósitos), materiales para empastar los***



dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para destrucción de los animales dañinos, fungicidas para la agricultura, herbicidas”.

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción del signo solicitado, al ser inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito, por cuanto protegen productos similares y relacionados. Por cuanto del estudio integral del signo propuesto “ULTIMA” se comprueba que hay similitud gráfica y fonética, con relación al registro inscrito lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los servicios a proteger. En consecuencia, trasgrede lo consagrado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la compañía AMVAC CHEMICAL CORPORATION., dentro de escrito de agravios señaló que su mandante limitó el giro de su marca, para que se lea de la siguiente manera: “preparaciones para matar malas hierbas y destruir animales dañinos; pesticidas; insecticidas; herbicidas; con exclusión de fungicidas”. Que la marca pretendida y la marca inscrita si bien protegen productos en la clase 05 internacional, sus giros comerciales son distintos, así como su mercado meta. Agrega, que su mandante está plenamente identificada por ser una empresa dedicada a la industria agrícola, y tal y como lo indica su giro comercial este es para control de plagas (insecticidas-pesticidas), de ahí la razón por la cual se limitó para excluir los fungicidas, que es precisamente lo que comercializa la marca inscrita ALTIMA.

Continúa manifestando el recurrente que debe prevalecer el principio de especialidad, a raíz de



la limitación de productos propuesta al inicio del presente escrito. Ya que el citado principio presupone la exclusividad del uso de la marca inscrita para determinados productos o servicios que la marca cubre, lo cual aplica al caso en disputa ante el giro limitado de la marca solicitada, con relación al giro de la marca inscrita. Además, señala que a pesar de que ambas marcas son denominativas y se diferencian de una letra, esto hace una gran distinción entre los signos, ya que la letra “u” utilizada en la denominación ULTIMA, hace que la marca se provea de significado, mientras que la letra “a” empleada en la palabra ALTIMA la hace de fantasía, y ello hace que tengan distinción gráfica, fonética e ideológica, en conjunto con los productos destinados para cada una de ellas. En consecuencia, no se afectan los intereses de la titular del registro inscrito Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., pudiendo de esa manera coexistir registralmente el signo “ULTIMA” en clase 05 internacional, propuesto por su mandante. Por lo anterior solicita se revoque la resolución recurrida.

CUARTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSION. Respecto al riesgo de confusión en el ámbito marcario, este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, que el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes haciendo así surgir el riesgo de confusión, que es precisamente lo que la normativa marcaria pretende evitar.

En ese sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor; o a la coincidencia de vocablos en su conjunto.



En lo de interés al caso particular, dicho artículo en su inciso e) dispone: “*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: (...) 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;*”. Las reglas ahí establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro lado, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, (artículo 25 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas).

En este sentido, es importante tener en consideración en casos de eventual similitud entre signos, la relación existente entre estos y los productos que protegen; por cuanto si los signos son idénticos o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre productos y servicios a los que se aplican, de igual manera cuando los productos sean idénticos o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados.

QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Para el caso que nos ocupa, esta Instancia considera que entre la marca inscrita “**ALTIMA**” y el signo pedido “**ULTIMA**” ambos en clase 05 internacional, presenta una gran similitud gráfica y fonética, en atención a las siguientes consideraciones:

Del estudio comparativo entre las marcas, el cual ha de realizarse atendiendo a una visión en conjunto de los signos enfrentados, en este sentido el elemento denominativo propuesto “**ULTIMA**” resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor, por lo que, al analizarlos con respecto al carácter gráfico se presenta similitud en grado de confusión, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son muy parecidas, al contener varios vocablos en igual posición con la inscrita a nombre de la opositora, certificada a folio 59 al 60 del expediente.



Del cotejo, puede observarse, que, en efecto, tal y como lo señala el opositor, lo diferente es la primera vocal “A” con la que inicia la marca solicitada y la “U” en la inscrita, lo siguiente es igual, lo que le resta distintividad al término pretendido pese al diseño que compone el signo solicitado, pues el mismo no diluye la similitud que se desprende del cotejo entre los signos al resultar imperceptible en la comunicación oral. En relación al aspecto fonético, estima este Tribunal, que también se presenta similitud, la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es muy semejante, es decir, que el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con la marca inscrita mencionada va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, siendo así, que conforme a lo antes señalado, gráfica y fonéticamente el signo pretendido no es distinguible del inscrito.

En el marco del cotejo ideológico, los signos no presentan similitud, ya que si bien la palabra empleada en el signo propuesto “ULTIMA” si tiene un significado concreto u específico dentro del lenguaje común, a diferencia del inscrito que no cuenta con una acepción en español, por ende, no evocan a un mismo concepto.

En relación a los productos que se pretenden proteger y comercializar, encontramos que los mismos son semejantes y se encuentran relacionados en la misma actividad mercantil, que se ubican en la misma clase 05 de la nomenclatura internacional. Ello implica que tienen los mismos canales de comercialización. En este sentido, los productos que pretenden distinguirse con la marca solicitada, considera este Tribunal, que pueden confundirse con los de la marca debidamente inscrita, ya que confrontados, puede concluirse que son similares, coincidentes en sus ingredientes, aplicables a iguales finalidades y son comercializados en los mismos establecimientos.

El hecho de que la marca solicitada pretenda distinguir productos semejantes a los protegidos por la inscrita, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente, tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que



puede suceder que el consumidor 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 comercializador, lo cual impide la concesión de la marca solicitada.

Lo anterior, se ciñe al artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, o sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor y a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“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...”*, situación que tal y como ha sido analizada por este Tribunal de alzada, sucede en el presente caso, operando de esa manera su rechazo.

SEXTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Alega el representante de la compañía AMVAC CHEMICAL CORPORATION., dentro de escrito de agravios que su mandante limitó el giro de su marca, para que se lea de la siguiente manera: *“preparaciones para matar malas hierbas y destruir animales dañinos; pesticidas; insecticidas; herbicidas”*, excluyendo de su solicitud inicial los fungicidas. Asimismo, agrega que su mandante está plenamente identificada por ser una empresa dedicada a la industria agrícola, y su giro comercial es para control de pestes (insecticidas-pesticidas), de ahí la razón por la cual se limitó para excluir los fungicidas, que es precisamente lo que comercializa la marca inscrita ALTIMA.



Al respecto, cabe indicar que tal y como ha sido analizado por este Tribunal, en el considerando quinto de esta resolución el principio de especialidad permite la coexistencia registral de signos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación la cual como ha sido determinada no aplica al presente caso, ya que los productos pese a la citada limitación de su giro comercial respecto de los “fungicidas” siempre serán expedidos por los mismos canales de distribución o puestos de venta, lo cual no elimina el riesgo de confusión para el consumidor persistiendo de esa manera su inadmisibilidad y procediendo de esa manera su rechazo. Razón por la cual sus consideraciones no son atendidas.

Además, señala que a pesar de que ambas marcas son denominativas y se diferencian de una letra, esto hace una gran distinción entre los signos, ya que la letra “u” utilizada en la denominación ULTIMA, hace que la marca se provea de significado, mientras que la letra “a” empleada en la palabra ALTIMA la hace de fantasía, y ello hace que tengan distinción gráfica, fonética e ideológica, en conjunto con los productos destinados para cada una de ellas. Respeto de lo indicado, cabe acotar que no lleva razón el representante de la compañía solicitante, toda vez que, como ha sido determinado la utilización de la letra “U” en el signo propuesto no le proporciona la carga diferencial suficiente, por ende, procede su denegatoria. Máxime que como se indicó líneas arriba los productos a comercializar se encuentran relacionados dentro de la misma actividad mercantil, siendo ello un riesgo potencial para los consumidores. En consecuencia, procede su denegatoria.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, puede concluirse que, las disposiciones de irregistrabilidad del artículo 8º literales a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el numeral 24 inciso e) del Reglamento a la Ley resultan aplicables en este caso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Jorge Tristán Trelles, apoderado especial de la empresa AMVAC CHEMICAL CORPORATION., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:29:57 del 30 de setiembre de 2015, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.



OCTAVO. 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 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Jorge Tristán Trelles, apoderado especial de la empresa AMVAC CHEMICAL CORPORATION., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:29:57 del 30 de setiembre de 2015 y en consecuencia el proceda con el rechazo de la solicitud del registro solicitado “ULTIMA” en clase 05 de la nomenclatura internacional. 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.**

Norma Ureña Boza

Carlos José Vargas Jimenez

Ilse Mary Diaz Diaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA A USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.