

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0947-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “ALGARYS”

ARYSTA LIFESCIENCE COSTA RICA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-6862)

VOTO No. 555-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas quince minutos del veintitrés de junio de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-392-470, en su condición de apoderado especial de la empresa **ARYSTA LIFESCIENCE COSTA RICA, S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas, veintiséis minutos con cuarenta y siete segundos del veintitrés de octubre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 11 de agosto del 2014 a las 12:06:08 horas, el señor **JORGE TRISTÁN TRELLES**, apoderado especial de la sociedad **ARYSTA LIFESCIENCE COSTA RICA, S.A.**, presentó la solicitud de inscripción y registro de la marca de fábrica “ALGARYS” para proteger y distinguir: *Fertilizantes; bioestimulantes; reguladores de crecimiento de las plantas* en clase 1 Internacional y *Fumigantes para el uso en la agricultura, la horticultura y la casa y el jardín; herbicidas, fungicidas, insecticidas, pesticidas y productos para la destrucción de animales dañinos para su uso en la agricultura, la horticultura, la silvicultura, el césped y el cuidado ornamental, y el hogar y el jardín*, en clase 05 internacional.



SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada a las 11:44:26 del 14 de agosto del 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, por estar inscrita la marca: **ALGAMIX**, propiedad de LIDA QUIMICA SL, bajo el registro número 202835, inscrita el 16/08/2010 y vence el 16/08/2020, para proteger en clase 01 internacional: *“Químicos usados en agricultura, horticultura y silvicultura; abonos para las tierras”*. Se indico que los signos son similares y susceptibles de causar confusión en los consumidores, existe similitud gráfica y fonética generándose la posibilidad de confusión en el público consumidor, coinciden en las primeras 4 letras predisuestas de la misma forma, además las ultimas 3 letras suenan similar a la hora de pronunciarlas. Respecto a los productos son similares o se pueden relacionar directamente, comparten los mismos canales de distribución y público meta. En virtud de lo anterior el signo propuesto es inadmisibile por razones de terceros.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial 29 de setiembre de 2014, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, se refirió a las objeciones prevenidas e indico: “Que existen múltiples diferencias entre los signos y permiten su coexistencia pacífica. que la marca pretendida se compone al combinar la voz inglesa ALGAE (plural de la palabra alga), y el inicio del vocablo principal de la razón social ARYSTA, es decir ALGA+ARYS. Que la configuración visual-auditiva no es igual ya que no se pronuncian de la misma forma. Que para analizar la similitud entre dos marcas, hay que atender a la totalidad de los elementos que las componen, donde ambos signos se componen por la partícula alga pero con finales distintos (RYS y MIX). Que la marca pretendida involucra productos en dos clases, 1 y 5, mientras que la inscrita en clase 1, es por ello que no hay una identidad de productos. Que existe muy poca probabilidad que un consumidor vaya a confundir ambos productos, más si se compara las características de los productos y la presentación gráfica de cada una de ellas.



CUARTO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas, veintiséis minutos con cuarenta y siete segundos del veintitrés de octubre de dos mil catorce, resolvió en lo conducente: “[...] *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.* [...].”

QUINTO. Inconforme con la resolución mencionada el Licenciado **JORGE TRISTÁN TRELLES**, apoderado especial de la sociedad **ARYSTA LIFESCIENCE COSTA RICA, S.A.**, interpuso el día 3 de noviembre de 2014 en tiempo y forma el recurso de apelación por lo que conoce este Tribunal.

SEXTO. Por resolución dictada a las quince horas, catorce minutos con cincuenta y cinco segundos del siete de noviembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “[...] *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo* [...].”

SETIMO. 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica y comercio:



ALGAMIX, propiedad de LIDA QUIMICA SL, bajo el registro número 202835, inscrita el 16/08/2010 y vence el 16/08/2020, para proteger en clase 01 internacional: “Químicos usados en agricultura, horticultura y silvicultura; abonos para las tierras”.

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 rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrar que existe inscrita la marca de fábrica y comercio **ALGAMIX**, propiedad de LIDA QUIMICA SL, bajo el registro número 202835, inscrita el 16/08/2010 y vence el 16/08/2020, para proteger en clase 01 internacional: “*Químicos usados en agricultura, horticultura y silvicultura; abonos para las tierras*”, productos relacionados con los productos de la marca propuesta, citando como fundamento de su denegatoria el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del reglamento de la ley.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios: Que existen múltiples diferencias entre los signos y permiten su coexistencia pacífica, que la marca pretendida se compone al combinar la voz inglesa ALGAE (plural de la palabra alga), y el inicio del vocablo principal de la razón social ARYSTA, es decir ALGA+ARYS. Que la configuración visual-auditiva no es igual ya que no se pronuncian de la misma forma. Que para analizar la similitud entre dos marcas, hay que atender a la totalidad de los elementos que las componen, donde ambos signos se componen por la partícula alga pero con finales distintos (RYS y MIX). Que la marca pretendida involucra productos en dos clases, 1 y 5, mientras que la inscrita en clase 1, es por ello que no hay una identidad de productos. Que existe muy poca probabilidad que un consumidor vaya a confundir ambos productos, más si se compara las características de los productos y la presentación gráfica de cada una de ellas, es decir el uso real del mercado de las marcas en disputa.



CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaría, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, 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 riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos



sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Desde esta perspectiva cabe señalar, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo, a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO <u>ALGARYS</u>	MARCA REGISTRADA <u>ALGAMIX</u>
Clase 01: Fertilizantes; bioestimulantes; reguladores de crecimiento de las plantas. Clase 05: Fumigantes para el uso en la agricultura, la horticultura y la casa y el jardín; herbicidas, fungicidas, insecticidas, pesticidas y productos para la destrucción de animales dañinos para su uso en la agricultura, la horticultura, la silvicultura, el césped y el cuidado ornamental, y el hogar y el jardín.	Clase 01: Químicos usados en agricultura, horticultura y silvicultura; abonos para las tierras.

En el presente caso, desde el punto de vista gráfico, los signos en conflicto “**ALGARYS**” y “**ALGAMIX**”, comparten 4 de sus letras las cuales están acomodadas de manera similar lo que hace que exista mucha similitud, las diferencias son mínimas, radica en la terminación “**RYS**” y “**MIX**” en la sílaba final de cada signo, de manera que el público consumidor podría



incurrir en confusión pues el signo solicitado no cuenta con una carga diferencial suficiente frente a la marca registrada, la diferencia apuntada no es suficiente para distinguirlos, ya que el término que queda en la mente del consumidor es muy similar. En este punto, las diferencias son mínimas; por lo que a simple golpe de vista, ambas marcas son muy similares lo que puede confundir al consumidor promedio, más aún si los productos son similares o relacionados como en el caso bajo examen donde las marcas distinguen **productos dirigidos a la agricultura**, que se comercializan en los mismos lugares.

Es muy obvia la similitud gráfica, no como lo indica erradamente el solicitante: *“Que existen múltiples diferencias entre los signos y permiten su coexistencia pacífica, que la marca pretendida se compone al combinar la voz inglesa ALGAE (plural de la palabra alga), y el inicio del vocablo principal de la razón social ARYSTA, es decir ALGA+ARYS. Que la configuración visual-auditiva no es igual ya que no se pronuncian de la misma forma. Que para analizar la similitud entre dos marcas, hay que atender a la totalidad de los elementos que las componen, donde ambos signos se componen por la partícula alga pero con finales distintos (RYS y MIX)”*.

En este caso los signos presentan similitud gráfica al compartir las mismas sílabas en una común ubicación espacial. Debemos recordar que en la mayoría de las personas el ojo no es un registrador exacto del detalle visual (“RYS” y “MIX”), y que el recuerdo de las marcas se basará en una impresión general, no en la diferencia mínima de sílabas.

Fonéticamente la pronunciación o vocalización de cada signo es muy similar, esto sumado a la identidad gráfica denota la gran similitud de los signos, careciendo de distintividad el signo solicitado. La expresión sonora de **“ALGARYS”** y **“ALGAMIX”** impacta similarmente en el auditor.

Ideológicamente los signos no evocan idea alguna capaz de relacionarse, pues se trata de signos de fantasía.



Ahora bien, como bien señala el artículo 24 citado en su inciso 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. [...]*”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados ya que en cuanto a los agravios formulados por la parte recurrente en relación a que señala, que no hay relación de productos.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

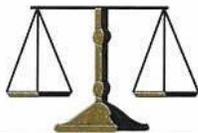
Vista la lista a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que en primer plano, dentro de los productos que protegería y distinguiría la marca solicitada se encuentran los **Fertilizantes; bioestimulantes; reguladores de crecimiento de las plantas, fumigantes para el uso en la agricultura, la horticultura herbicidas, fungicidas, insecticidas, pesticidas y productos para la destrucción de animales dañinos para su uso en la agricultura, la horticultura, la silvicultura, el césped y el cuidado ornamental**, y la marca inscrita protege dentro de su lista **químicos usados en agricultura, horticultura y silvicultura; abonos para las tierras**. Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los productos que las marcas protegen y distinguen son los mismos. De ahí que se puede dar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en cotejo. La posibilidad de confusión se determina además, ya que los productos que ambas marcas protegen convergen en los canales de distribución, obtención y tipo de consumidor.



Además, no es certero lo indicado por el apelante que existe muy poca probabilidad que un consumidor vaya a confundir ambos productos, más si se compara las características de los productos y la presentación gráfica de cada una de ellas, es decir el uso real del mercado de las marcas en disputa, ya que considera el Tribunal, que la forma como se comercializa el producto en el mercado no es vinculante con la labor de registro del signo por parte de las autoridades encargadas; donde se analizan los signos conforme a la publicidad registral que arrojan y no como sean presentados en el mercado.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre los productos de la marca solicitada y los productos de la marca inscrita, toda vez que la marca solicita protege y distingue: **“Fertilizantes; bioestimulantes; reguladores de crecimiento de las plantas, fumigantes para el uso en la agricultura, la horticultura herbicidas, fungicidas, insecticidas, pesticidas y productos para la destrucción de animales dañinos para su uso en la agricultura, la horticultura, la silvicultura, el césped y el cuidado ornamental”**, en la clase 1 y 5 de la nomenclatura internacional, relacionados directamente con los productos que distingue la marca registrada: **“químicos usados en agricultura, horticultura y silvicultura; abonos para las tierras”** en clase 1, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de las marcas en disputa.

En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica como bien lo estableció el Registro en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una identidad y una relación entre los productos que pretenden protegerse y



distinguirse con la marca solicitada y los productos amparados por la ya inscrita, como ya quedó claro de la relación que se hizo de éstas anteriormente.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados por encontrarse inscrita la marca de fábrica y comercio “**ALGAMIX**”, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**ALGARIX**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ARYSTA LIFESCIENCE COSTA RICA, S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas, veintiséis minutos con cuarenta y siete segundos del veintitrés de octubre de dos mil catorce.

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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 el Licenciado **JORGE TRISTÁN TRELLES**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ARYSTA LIFESCIENCE COSTA RICA, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas, veintiséis minutos con cuarenta y siete segundos del veintitrés de octubre de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado “**ALGARYS**” en clases



1 y 5. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33