



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0344-TRA-PI

Oposición a la solicitud de registro de marca “ALBATROSS”

IRVITA PLANT PROTECTION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 7456-06)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 585-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las quince horas veinte minutos del tres de junio de dos mil nueve.

Recurso apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor de edad, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **IRVITA PLANT PROTECTION, sucursal de CELSIUS PROPERTY B.V.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de las Antillas Holandesas, con domicilio en Pos Cabai Office Park Unit 13, Curacao, Antillas Holandesas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, seis minutos y veinte segundos del cinco de enero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de agosto de 2006, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “ALBATROSS”, en clase 5 de la clasificación internacional, para proteger pesticidas, insecticidas.



SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de marzo de 2007, el señor Bernardo Morsink Schaefer, en representación de **ABONOS DEL PACIFICO, S.A.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción; el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, seis minutos y veinte segundos del cinco de enero de dos mil nueve, declaró con lugar la oposición interpuesta y denegó la solicitud de inscripción presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición indicadas, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de febrero de 2009, 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 Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

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

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad **ABONOS DEL PACIFICO, S.A.**, se encuentran inscritas las marcas de fábricas “**ALBATROS.**” (**DISEÑO**), bajo el acta de registro número 144823, desde el 26 de febrero de 2004 y hasta el 26 de febrero de 2014, para proteger toda clase de fertilizantes, en clase 1; y “**ALBATROS**



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

MARK” (DISEÑO), bajo el acta de registro número 138497, desde el 13 de mayo de 2003 y hasta el 13 de mayo de 2013, para proteger superfosfato, guano, thomasfosfato y otros abonos químicos, en clase 1. (Ver folios 50 al 53).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la oposición interpuesta y denegó la solicitud del signo “ALBATROSS”, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, entre la marca solicitada y las inscritas de la opositora existe similitud gráfica, fonética e ideológica, lo cual aunado a la similar naturaleza de los productos se genera la posibilidad de producir confusión al consumidor.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios la empresa apelante argumentó que no es cierto que los abonos sean productos de igual naturaleza que los pesticidas e insecticidas, que la marca solicitada es un término denominativo y las inscritas tienen un diseño que las hacen más distinguibles. Destaca, que el Registro aplicó incorrectamente la Ley de Marcas por cuanto el hecho de contener una misma clase, varios productos no significa que deba rechazarse, per se una solicitud de marca, por considerarse que tiene algún grado de similitud con una marca inscrita, que el calificador debe sopesar las características de la marca y los productos que va a proteger. Considera, que las marcas son distinguibles y no puede inducir a confusiones al público consumidor, que existe una diferencia entre el consumidor de los productos que protegerá la marca solicitada y el consumidor medio, citando un caso ya resuelto por el Registro referido a la oposición de Laboratorios Menarini S.A contra Compañía Veterinaria de Importaciones Vetim S.P.A., concluyendo que en el caso presente se dan los mismos elementos que analiza la resolución del Registro 5620 de las 9:35 horas del 9 de octubre de 2000; solicitando que se



revoque la resolución apelada y se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca “ALBATROSS”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Respecto a las alegaciones del recurrente, este Tribunal, es del criterio que las mismas no son de recibo. 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 el inciso 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 diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

Analizado lo anterior, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca de fábrica y comercio solicitada “ALBATROSS” guarda semejanza gráfica, fonética e ideológica con las marcas inscritas “ALBATROS DISEÑO y “ALBATROS MARK DISEÑO”, advirtiendo que gráficamente poseen las mismas letras, la única diferencia entre la marca inscrita y la solicitada lo es la letra final “S” que se agrega demás. Igualmente, enfrentadas dichas marcas se encuentra identidad fonética, es decir, la expresión verbal de los términos “ALBATROSS” y “ALBATROS” es idéntica, toda vez que el sonido de la letra “s” en el caso de la marca solicitada pasa inadvertido. En relación al aspecto ideológico, también presentan similitud, ya que su contenido conceptual es el mismo, ambos signos evocan a la misma ave marina.

Precisamente, es esa similitud en sí lo que impide su registro, y además, que dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos relacionados a los identificados por las marcas que se encuentran inscritas.



Así, analizados en forma global y conjunta ambos signos marcarios, puede precisarse que el signo “ALBATROSS” que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación de productos que comercializan ambas empresas. Si bien la marca solicitada pretende distinguir pesticidas e insecticidas y las inscritas protegen fertilizantes y abonos químicos, siempre existiría riesgo de confusión con las marcas inscritas de la opositora. La probabilidad de riesgo se genera porque ambas marcas tienen como distintivo el término “ALBATROS” y puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, y pensar ante los productos agrícolas que podrían protegerse bajo la marca solicitada que son de la misma empresa que comercializa la marca “ALBATROS DISEÑO”, sobre todo si se considera que son productos para la agricultura que podrían coincidir en los mismos canales de comercialización y ser distribuidos en los mismos establecimientos.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos (artículo 24 inciso f) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, tener por configurada la prohibición relativa de registro del artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor. En este sentido, la doctrina señala que “ *Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume. De este modo, si no existe dicho riesgo de confusión mediato sobre el origen empresarial, no existe un riesgo de asociación y pueden convivir las marcas en conflicto.* ” (LOBATO (Manuel) **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, página 288**).

QUINTO. Por lo anterior, no lleva razón el apelante al señalar que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor, que los productos que



protegen son distinguibles y que no existe probabilidad que el consumidor vaya a confundir los productos.

En cuanto a la cita de la resolución del Registro N° 5620 de las 9:35 horas del 9 de octubre de 2000 caso de “HEXASOL HB” vs. “MENAXOL”, que expone el recurrente, para subrayar la susceptibilidad registral de la marca “ALBATROSS”, al respecto, considera este Tribunal que tal argumentación no puede ser acogida como fundamento para acceder a la inscripción solicitada ya que como en reiteradas ocasiones se ha indicado, la inscripción de una marca o caso similar al concreto no puede ser un elemento que provoque automáticamente la inscripción, ya que, cada signo que se presente debe ser analizado según los requisitos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en el expediente levantado al efecto, por la independencia entre lo resuelto previamente con lo que ahora se pretende inscribir.

SEXTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, estima este Tribunal que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8° literal b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resulta aplicable en este caso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad IRVITA PLANT PROTECTION, sucursal de CELSIUS PROPERTY B.V., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, seis minutos, veinte segundos del cinco de enero dos mil nueve, la cual se confirma.

SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 2° del Reglamento Orgánico y 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 y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad **IRVITA PLANT PROTECTION, sucursal de CELSIUS PROPERTY B.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, seis minutos, veinte segundos del cinco de enero 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que los jueces Guadalupe Ortiz Mora y Adolfo Durán Abarca, a pesar de que estuvieron presentes en la votación de este asunto, no firman la resolución definitiva por encontrarse disfrutando de vacaciones legales.---



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.