



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0300 TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la marca “AGROKIN”

LABORATORIOS AGROENZUMAS COSTA RICA, S. A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 3355-06)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 617-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las trece horas diez minutos del ocho de junio de dos mil nueve.

Recurso apelación presentado por el Licenciado Alberto Pauly Sáenz, mayor de edad, casado una vez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-413-799, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad **LABORATORIOS AGROENZIMAS COSTA RICA, S.A.**, con cédula de personas jurídicas 3-101-345236, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y nueve minutos y trece segundos, del cuatro de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintiuno de abril de dos mil seis, el Licenciado Alberto Pauly Sáenz, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AGROKIN**”, para proteger y distinguir fungicidas y herbicidas, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que mediante auto de las diez horas, dos minutos y diecinueve segundos del cinco de mayo de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial le comunicó al

solicitante, que se encontraba inscrita la marca “**AGROK**”, quien ante esa objeción se manifestó sobre la misma y mediante resolución emitida por ese Registro a las trece horas, cincuenta y nueve minutos, trece segundos del cuatro de febrero de dos mil nueve, se dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Alberto Pauly Sáenz, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de febrero de dos mil nueve, interpuso recurso de apelación.

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

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

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

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el signo distintivo “**AGROK**”, bajo el acta de registro número 110810, desde el 14 de diciembre de 1998 y hasta el 14 de diciembre de 2008, para proteger herbicidas, fungicidas, insecticidas, bactericidas, nematocidas, fumigantes de suelo de uso agrícola, en Clase 5 de la nomenclatura internacional, propiedad de COSMOCEL S.A.. (Ver folio 46).

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 denegó el registro del signo “**AGROKIN**”, con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término similar a la marca inscrita “**AGROK**”, que presentan similitud gráfica, fonética e ideológica y relacionadas a similares productos, hace inminente el riesgo de confusión en el consumidor.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios la empresa apelante argumentó que difiere de los parámetros legales utilizados en el análisis realizado por el Registro pues se ha discriminado el elemento gráfico frente al denominativo y a su vez el análisis de conjunto, considera que el signo con el diseño a simple golpe de vista permite diferenciar la marca sin posibilidad de error o confusión. Reseña, entre otras, la resolución 3011 del 28 de setiembre de 1994 del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Tercera y señala que entre los signos enfrentados aunque existe semejanza en la presencia del término AGROK existen elementos que permiten distinguirlos pudiendo coexistir registralmente. Estima, que entre ambos signos se presentan diferencias en su escritura y apreciación sonora que otorgan a ambos conjuntos marcarios una carga diferencial suficiente para que coexistan en el mercado y, que por ser suficientemente distintiva la marca solicitada y no incurrir en ninguna de las prohibiciones contempladas en la Ley de Marcas solicita se revoque la resolución recurrida y se proceda a la inscripción del conjunto marcario AGROKIN (diseño) en clase 5.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a la irregistrabilidad de la marca solicitada. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**AGROKIN**” (**DISEÑO**), con la marca inscrita “**AGROK**”, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaría 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, siendo que de conformidad con los artículos 1, 8 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguen, sean también similares, relacionados o asociados. 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.”* **(LOBATO (Manuel) Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, página 288)**

Con base en lo anterior, una vez examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir **“AGROKIN” (DISEÑO)** como marca mixta, ya que se presenta con grafía especial, con la marca inscrita **“AGROK”** como denominativa, este Tribunal estima que entre los signos cotejados se presenta una identidad gráfica y fonética, que es capaz de inducir a error a los consumidores, situación que motiva para denegar los agravios planteados por la empresa apelante.

Con respecto al carácter gráfico se presenta similitud en grado de confusión entre los signos enfrentados, ya que como lo razona el Registro y comparte este Tribunal, existen más coincidencias que diferencias entre las marcas, siendo la única las letras **“IN”** en la terminación de la marca solicitada, es decir que esta última reproduce en su totalidad la inscrita, lo que le resta distintividad al término pretendido.

En relación al aspecto fonético, estima este Tribunal que tal similitud también se da pues la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es parecido, lo cual aumenta la probabilidad de error o confusión entre los adquirentes de los productos que se identifica con la marca ya registrada y aquellos cuya marca solicita registrar, siendo así, que gráfica y fonéticamente el signo solicitado no es distinguible del inscrito.

QUINTO. Ahora bien, no sólo se advierte una similitud gráfica y fonética, lo que por sí es motivo de irregistrabilidad, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, pues ellas son similares en cuanto a los productos que enlistan toda vez que son destinados a utilizarse con los mismos fines dentro del campo de la agricultura.

La marca inscrita a nombre de COSMOCEL S.A., denominada “**AGROK**” protege entre otros, herbicidas y fungicidas, en clase 5 de la nomenclatura internacional (folio 46), y, el signo solicitado “AGROKIN” enlista “fungicidas y herbicidas”, en la clase 5, siendo que tal identidad podría conllevar a una conexión entre los signos, pudiendo generar confusión en los adquirentes del producto por asociación, toda vez que los productos que ampara la marca inscrita y los que se pretenden proteger se venden en los mismos establecimientos y se exponen en los mismos anaqueles.

En consecuencia, al no contar la marca solicitada con los elementos suficientemente distintivos que permita diferenciarla en forma inequívoca con la marca inscrita, se configura una situación que podría generar en el consumidor un riesgo de confusión o de asociación, ya que el consumidor frente a las denominaciones, puede interpretar que los productos poseen la misma procedencia empresarial lo que resulta contrario a lo que la legislación en esta materia pretende.

Del análisis de los agravios esgrimidos por el gestionante, considera este Tribunal que los mismos no pueden ser de recibo, toda vez que examinadas en su conjunto la marca que se

pretende inscribir y la que se encuentra inscrita, ambas en clase 5 de la Clasificación Internacional, existe un grado de similitud que puede generar confusión y nuestro ordenamiento jurídico es muy claro al negar la publicidad registral de una marca y por ende, otorgarle la protección en esa sede, cuando exista riesgo de confusión. Argumenta la recurrente, diferencias entre las marcas en cuanto al número de letras que las conforman, acento, diseño o grafía especial, sin embargo, en el presente caso, tales circunstancias no pueden considerarse elementos diferenciadores característicos que descarten las semejanzas gráficas y fonéticas que existen entre ambas marcas, las cuales vistas en su conjunto son propicias de conllevar a que se dé una asociación o relación entre los productos de ambas empresas, por la similitud que presentan en cuanto a su naturaleza, utilización y los canales a través de los cuales se comercializan que son los mismos, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento citado.

En cuanto a las citas de jurisprudencia a casos relacionados, que expone el recurrente, para subrayar la susceptibilidad registral de la pretendida marca, 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 resolución de casos similares 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 que se ostenta para resolver.

SSEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, puede concluirse que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Alberto Pauly Sáenz, en representación de la sociedad **LABORATORIOS AGROENZIMAS COSTA RICA, S.A.**, contra la resolución

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y nueve minutos, trece segundos del cuatro de febrero de 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 2º 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, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado Alberto Pauly Sáenz, en representación de la sociedad **LABORATORIOS AGROENZIMAS COSTA RICA, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y nueve minutos, trece segundos del cuatro de febrero 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.