

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0704-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo ALBION

Bayer Aktiengesellschaft, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 292-2010)

Marcas y otros signos

VOTO N° 709-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas veinticinco minutos del siete de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Bayer Aktiengesellschaft, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Federal de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y dos minutos, dos segundos del dieciséis de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha catorce de enero de dos mil diez, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, representando a la empresa Albion Laboratories Inc., organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Utah, Estados Unidos de América, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **ALBION**, en clase 1 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos químicos destinados a la agricultura.

SEGUNDO. Que por escrito presentado en fecha nueve de abril de dos mil diez, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa Bayer Aktiengesellschaft, se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que por resolución final de las diez horas, treinta y dos minutos, dos segundos del dieciséis de junio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición planteada y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha quince de julio de dos mil diez, la representación de la empresa opositora planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. 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 a 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa Bayer Aktiengesellschaft la marca de fábrica **ALION**, registro N° 186980, vigente hasta el veinte de febrero de dos mil diecinueve, para distinguir en la clase 1 preparaciones químicas para uso en la agricultura, horticultura y silvicultura, preparaciones químicas para el tratamiento de las semillas, fertilizantes (folios 30 y 31).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que la marca ahora solicitada se encuentra ya registrada con algunas diferencias por parte de la misma empresa solicitante, es que considera que el signo puede ser registrado, y que, en todo caso, la marca de la empresa ahora oponente fue la que no debió de haberse registrado por preexistirle la N° 123655. El recurrente alega que su marca está debidamente inscrita, y que hay similitud gráfica, fonética e ideológica. Y la empresa solicitante indica que no existen tales semejanzas, que la marca ya estuvo inscrita durante un tiempo y que venció por error, y que su representada no se opuso al registro de la marca ahora opuesta, y éstas coexisten en los Estados Unidos de América.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal revocar lo resuelto por el **a quo**. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), impide el registro de un signo cuando previamente exista una marca registrada que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado productos iguales o relacionados.

Marca inscrita	Signo solicitado
ALION	ALBION
Productos	Productos
Clase 1: preparaciones químicas para uso en la agricultura, horticultura y silvicultura, preparaciones químicas para el tratamiento de las semillas, fertilizantes	Clase 1: productos químicos destinados a la agricultura

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, establece **numerus apertus** los parámetros que ha de seguir la Administración a la hora de realizar el cotejo entre dos marcas. Y de acuerdo al inciso e) de dicho artículo, que indica “*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*”, el cotejo está sujeto a la aplicación del principio de especialidad de las marcas, el cual es explicado por el tratadista Manuel Lobato:

“El principio de especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.**

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a que, los productos que se pretenden hacer distinguir con el signo solicitado están contenidos dentro del listado de los que ya se protegen con la marca registrada, por lo tanto respecto de ellos hay identidad. Con vista en el cuadro comparativo expuesto **supra**, podemos observar que, ambas marcas son del tipo denominativo. A nivel gráfico vemos como ambos signos están compuestos por idénticas letras en idéntica posición, diferenciándose únicamente por la inclusión de la letra B en la marca solicitada. Tales coincidencias le imprimen a la visión de conjunto de los signos cotejados una similitud gráfica muy alta. La coincidencia en naturaleza y posición de las letras indicadas hacen que los signos coincidan además en una pronunciación muy similar, por lo que también en el nivel fonético se encuentra similitud. El nivel ideológico pierde interés por no ser palabras con un significado concreto o transparente en idioma español.

Sobre el hecho de la existencia de una marca caduca, o que al momento de haberse solicitado la marca ALION por parte de Bayer Aktiengesellschaft la empresa Albion Laboratories Inc. no se hubiese opuesto, no son argumentos que puedan actuar a favor del registro ahora solicitado. Las marcas que caducan jurídicamente son incapaces de generar derechos o situaciones jurídicas para su antiguo titular, y el espacio que dejan vacío en el comercio puede ser válidamente apropiado por un tercero; por otro lado, el hecho de que no haya habido oposición al registrarse la marca ALION no quiere decir que ahora su titular deba mostrar una actitud pasiva permitiendo la coexistencia con el signo solicitado, si el titular de la marca registrada considera que su derecho de exclusiva se ve afectado por la solicitada, tiene el derecho a oponerse, como lo hizo. Y el hecho de que las marcas puedan o no coexistir en otras latitudes es un hecho que no puede hacer mella al registro de marcas en Costa Rica, puesto que el principio de territorialidad que rige el registro marcario indica que lo solicitado en Costa Rica ha de analizarse de acuerdo al marco de calificación que le corresponda, tomando en cuenta únicamente la normativa nacional y los derechos anteriores que puedan ser oponibles, no siendo dable que registros foráneos, analizados bajo una legislación y derechos de terceros, sean apoyo u óbice para el que se pretenda a nivel nacional. Por todo lo anterior, corresponde declarar con lugar el recuso planteado, con las consecuencias jurídicas que se dirán en el por tanto.

QUINTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa Bayer Aktiengesellschaft, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y dos minutos, dos segundos del dieciséis de junio de dos mil diez, resolución que en este acto se revoca, y en su lugar se deniega el registro solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36