

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0940-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción como marca del signo “OSIRIS”**

**BASF SE., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7797-2011)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

### ***VOTO N° 750-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas veinticinco minutos del veintiocho de agosto del dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecina 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 sociedad **BASF SE.**, sociedad organizada y existente según las leyes de Alemania, domiciliada en Carl-Bosch –Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, Alemania en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos y diez segundos del doce de octubre de dos mil once.

#### **RESULTANDO**

**I.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de Agosto de 2011, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa **BASF SE.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**OSIRIS**” en la clase 5, para distinguir preparaciones para destruir y combatir animales dañinos, fungicidas, herbicidas, pesticidas.

**II.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas, cuarenta y cuatro minutos y diez segundos, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada.

**III.** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Vargas Valenzuela, en su condición dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 19 de Octubre del 2011, interpuso recurso de apelación.

**IV.** 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

*Redacta la Juez Mora Cordero, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo comercial:

1. El nombre comercial “**OSIRIS, C.A.**”, propiedad de **GENERAL TRADEMARK CORPORATION**, bajo el N° de Registro 113448, inscrito desde el 26 de Abril de 1999, *“Para proteger en clase 49 Una corporación transnacional , sus edificios y establecimientos, donde dicha corporación desarrolla su actividad manufacturera y comercial, de producción, fabricación, distribución y venta de manufacturas químicas en general, especialmente, cantidad de productos químicos y desinfectantes de diferentes tipos para uso en la industria y en el hogar , repelentes, insecticidas, limpiadores, desinfectantes, (destructores eléctricos), raticidas, apresto para aplanchar; pudiendo establecer sucursales dentro y fuera del país, así como abrir distribuidoras en general, en relación con sus línea de productos y negocios.-”*. (Ver folios 6 y 7).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso bajo estudio el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción planteada conforme lo establece el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrito el nombre comercial “**OSIRIS, C.A.**” a nombre de la empresa **GENERAL TRADEMARK CORPORATION**, por lo que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos.

Por su parte la sociedad recurrente manifestó su disconformidad con la resolución de la Oficina de Marcas por cuanto la empresa que representa el nombre comercial no especifica claramente los productos para los cuales va a destinar el nombre comercial sino que lo hace de una manera genérica, en cambio su representada señala los productos que directamente va a proteger con su marca. Además menciona que el nombre comercial “**OSIRIS, C.A.**” y la marca de su representada si tienen una fuerza distintiva capaz de identificar claramente la marca solicitada. Agrega que el análisis de la marca debe hacerse tomando en cuenta todos sus elementos tanto de parecido o no de la marca, como la posibilidad de coexistencia marcaria aún cuando las marcas se encuentren clasificadas en la misma nomenclatura, debiendo además el Registro de la Propiedad Industrial permitir la publicación del edicto respectivo en la Gaceta y esperar dos meses para oposición en razón de que no existe conflicto en vista que el nombre comercial si se analiza detenidamente se observa que está directamente relacionado con servicios de fabricación , en tanto su representada protege productos. A manera de ejemplo cita el Voto 753-2008 y se refiere a la sentencia administrativa de la marca HEXASOL HB.

**CUARTO.SOBRE EL FONDO.** Analizadas las razones dadas por la entidad recurrente en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, las mismas no son compartidas por este Tribunal por las razones que a continuación se expondrán.

El artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando su uso sea “(...) susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.”.

Observa este Órgano Colegiado que el nombre comercial “**OSIRIS, C.A.**” se encuentra registrado, y a la luz del artículo 66 de la Ley de Marcas goza de protección frente a “(...) cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios.”; de manera que tanto el Registro como este Tribunal están llamados a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada.

Verificadas las reglas para calificar las semejanzas entre signos dadas por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada “**OSIRIS**” es similar o idéntico al nombre comercial inscrito “**OSIRIS, C.A.**”, ya que son gráfica y fonéticamente iguales en cuanto a la palabra **OSIRIS** contenida en el nombre comercial inscrito, por lo que se puede afirmar que en el nivel gráfico el signo solicitado es igual al nombre comercial inscrito, siendo además el sonido preponderante y diferenciador en la marca solicitada **OSIRIS**, cuya pronunciación es básicamente igual a la del nombre comercial inscrito.

Por otro lado si revisamos las reglas contenidas en los incisos d), e) y f) del artículo 24 referido, nos encontramos con que la similitud entre la marca solicitada y el nombre comercial inscrito se confirma, nótese que el gestionante pretende proteger preparaciones para destruir y

combatir animales dañinos, fungicidas, herbicidas, pesticidas, mientras que el nombre comercial inscrito tiene el giro de un establecimiento comercial dedicado a la manufacturación química en general, entre ellos insecticidas, limpiadores, desinfectantes y raticidas, razón por la cual puede resultar confundible para el consumidor medio por cuanto contiene productos que son para destruir o combatir animales dañinos como el nombre comercial inscrito.

Asimismo, a pesar del hecho de que la empresa solicitante invoque que existen antecedentes jurisprudenciales en los cuales se debe apoyar el Registro para establecer la inscripción del signo solicitado, no viene a constituirse en un parámetro para que el *a quo*, se sienta comprometido a inscribir el signo solicitado; porque se trata de diferentes calificaciones en distintos momentos.

Por lo anteriormente expuesto este Tribunal coincide con el criterio expresado por el Registro de la Propiedad Industrial cuando rechazó la solicitud de inscripción de la marca “OSIRIS” presentada por cuenta de la empresa **BASF SE.**, al considerar que podría causarse un riesgo de confusión en el público consumidor, al encontrarse registrado el nombre comercial “OSIRIS, C.A.”, toda vez que como se explicó anteriormente protegería productos los cuales se encuentran incluidos dentro de su giro o actividad comercial el signo inscrito, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 8 incisos d) y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento), por lo que no son de recibo los alegatos planteados por la parte apelante, debiendo declararse sin lugar el recurso de apelación presentado y confirmarse la resolución apelada.

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 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 Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa **BASF SE.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos y diez segundos del doce de octubre de dos mil once, la cual se confirma, denegándose el registro como marca del signo “**OSIRIS**”. 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 INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**