



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0192-TRA-PI



Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “

ARYSTA LIFESCIENCE COSTA RICA S.A., Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 6980-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 782-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cinco minutos del diecinueve de octubre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **JORGE TRISTÁN TRELLES**, mayor, abogado, vecino Las Cumbres, La Trinidad de Mora, Ciudad Colón, San José, cédula de identidad 1-392-470, en su condición de apoderado especial de **ARYSTA LIFESCIENCE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diez minutos con treinta segundos del diecinueve de enero de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de agosto del 2014, el licenciado **JORGE TRISTÁN TRELLES** en su condición de apoderado especial de **ARYSTA LIFESCIENCE COSTA RICA S.A.**, solicitó la inscripción de la marca



de fábrica y comercio “*pro nutiva*”, para proteger y distinguir: En clase 1: Fertilizantes; bioestimulantes; reguladores de crecimiento de las plantas y en clase 5: Fumigantes para uso en la agricultura, la horticultura y la casa y el jardín; herbicidas, fungicidas, insecticidas, pesticidas y preparaciones para la destrucción de animales dañinos para uso en la agricultura, la horticultura, la silvicultura, el césped y el cuidado ornamental, y el hogar y el jardín.

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, diez minutos con treinta segundos del diecinueve de enero de dos mil quince, se resolvió: “(…) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (…)*.”

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el **Lic. JORGE TRISTÁN TRELLES** en la representación indicada, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada y en razón de ello es que conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 nulidad o 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, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.



Redacta el Juez Roberto Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal carácter que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos marcarios:

-  1. **Arysta LifeScience** ”, registro 161641, en clase 5 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: *Herbicidas, insecticidas, pesticidas y fungicidas para usar en agricultura.* Propiedad de la empresa **ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION**, inscrita el 18 de agosto de 2006 y vigente hasta el 18 de agosto de 2016.
-  2. **Arysta LifeScience** ”, registro 161641, en clase 1 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: *Fertilizantes; Químicos para la manufactura de productos farmacéuticos.* Propiedad de la empresa **ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION**, inscrita el 18 de agosto de 2006 y vigente hasta el 18 de agosto de 2016.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho de tal naturaleza el siguiente:

Que la empresa **ARYSTA LIFESCIENCE COSTA RICA S.A.**, no logró demostrar ante esta Instancia administrativa, tener una relación de interés económico con la empresa **ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION.**



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a rechazar la inscripción de la marca



para la clase 5 internacional, en virtud de ser una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con las marcas registradas por cuanto gráfica y fonéticamente son muy similares, busca proteger los mismos productos y destinados a un mismo consumidor. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas en el comercio. Siendo inminente el riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus servicios a través de los signos marcarios distintivos. Por lo que ello transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Que no se presentó documento idóneo que logre demostrar ante el Registro, que las empresas, efectivamente comparten capitales y que esta tiene una participación económica suficiente en su capital como para poder deducir que las empresas ARYSTA LIFESCIENCE COSTA RICA S.A y ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION, pertenecen al mismo grupo económico.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente dentro de su elenco de agravios concluye expresamente que; *“(...) contrario a lo que el registro de la propiedad Industrial afirma en su resolución, las empresas si son parte de un mismo grupo de interés económico, el Tribunal Registral Administrativo ha fallado en anteriores ocasiones que el rechazo no es procedente cuando se comprueba que las marcas en disputa son del mismo grupo comercial, lo que queda comprobado con la declaración jurada presentada, que fue emitida por el apoderado titular de*



las marcas contrapuestas por el Registro y donde se especifica con claridad que las empresas son parte del mismo grupo comercial empresarial (...).”

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO Y DOCUMENTO PARA ACREDITAR EL VINCULO



COMERCIAL. En el presente caso es claro que el signo solicitado por **ARYSTA LIFESCIENCE COSTA RICA S.A.** contiene en su conformación íntegramente a



las marcas registradas por **ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION**, por lo que este Tribunal comparte el cotejo realizado por el Registro, ambas marcas comparten Arysta LifeScience, lo que imposibilita la coexistencia registral de los signos en aras de proteger al consumidor final del riesgo de confusión.

El argumento principal del oponente versa sobre la declaración jurada aportada a folio 24 para acreditar con ésta que las empresas pertenecen a un grupo empresarial común y con esto lograr el registro del signo pretendido.

No todo medio probatorio, por el hecho de proponerse debe ser admitido, razón por la cual, nuestra normativa (artículos 309 de la Ley General de Administración Pública y el 316 del Código Procesal Civil) requieren que la prueba, sea pertinente, útil y admisible.

Considera este Tribunal que una prueba es pertinente y útil cuando sea conducente a la comprobación de lo que se pretende, a través de su proposición y práctica, que no es otra cosa, que lograr la convicción del juzgador sobre los hechos controvertidos, oportunamente introducidos por las partes en el proceso. Entonces una prueba se admite no solamente cuando se pretende acreditar a través de ella, un hecho relacionado con el proceso, sino que sea de



relevancia para la resolución del hecho debatido.

Entonces, uno de los requisitos principales para la pertinencia y utilidad de un determinado medio de prueba, es la relación que debe existir entre el hecho a acreditar y los hechos que constituyen el objeto de la controversia, pero además, la aptitud de dicha prueba para formar la debida convicción del juzgador, a fin de tomar una decisión sobre el conflicto en cuestión. En otras palabras, una prueba es pertinente y útil, cuando responde a la función que le es propia, sea, cuando el hecho sobre el cual versa supone un elemento útil para la comprobación de lo pretendido. En consecuencia, cuando falte la citada relación lógica del juicio de la pertinencia y utilidad, no debe admitirse la prueba propuesta, reiteramos, ello debido a una no adecuación o falta de idoneidad del medio probatorio para poder demostrar el hecho integrante del tema a probar.

Debe recalcar este Tribunal que la figura de la Declaración Jurada de parte constituye un indicio cuya eficacia probatoria depende de su integración con elementos probatorios, los cuales no han sido aportados al expediente, no existe otro documento que apoye el decir del interesado en este caso concreto, no se puede acreditar al cien por ciento la relación directa de las empresas.

Ya el Tribunal ha indicado que: *“Las declaraciones juradas por si solas se tornan insuficientes para declarar que ambas pertenecen al mismo grupo económico, por lo que no encuentra este Tribunal prueba fehaciente con el cual verifique su dicho”*. **Voto 385-2014 las diez horas con cinco minutos del veinte de mayo de dos mil catorce.**

Consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud gráfica y fonética entre las marcas contrapuestas, como de los productos que se pretenden protegen y en consecuencia podrán ser fácilmente confundidos, pues el consumidor medio no tendría posibilidad de distinguir si los mismos corresponden a una u otra empresa, por cuanto su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión, al aplicarse el signo cuyo registro



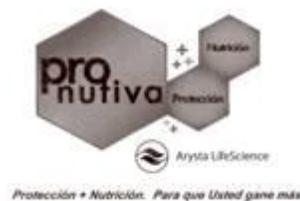
se solicita a productos iguales a los identificados con las marcas inscritas. Permitir la coexistencia de estos signos, quebrantaría lo estipulado en el artículo 8° incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por las anteriores consideraciones, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado **JORGE TRISTÁN TRELLES**, en su condición de apoderado especial de **ARYSTA LIFESCIENCE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diez minutos con treinta segundos del diecinueve de enero de dos mil quince, la que en este acto se confirma.

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 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 presentado por el licenciado **JORGE TRISTÁN TRELLES**, en su condición de apoderado especial de **ARYSTA LIFESCIENCE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diez minutos con treinta segundos del diecinueve de enero de dos mil quince, la que en este acto se confirma,



para que se deniegue el registro de la marca “

” *en clase 1 y 5*



internacional. 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.** -

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Carlos Vargas Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33