



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0040-TRA-PI

Solicitud de Nulidad de la Marca AIKIDO

CEREXAGRI S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 2002-2073, anotación 2-69874)

Marcas y otros signos

VOTO N° 823-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas treinta minutos del cuatro de octubre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Aaron Montero Sequeira**, mayor casado, abogado, portador de la cédula de identidad uno novecientos ocho cero cero seis, en su condición de apoderado especial de la compañía **CEREXAGRI S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cincuenta y ocho minutos cincuenta segundos del quince de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el veintiuno de diciembre de dos mil diez, el licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la compañía **CEREXAGRI S.A**, formuló la solicitud de nulidad contra el registro del distintivo **AIKIDO** Registro 202775 del 13 de agosto de 2010, para proteger en clase 05 “Insecticidas, herbicidas, fungicidas, nematocidas de uso Agrícola”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas cincuenta y ocho minutos cincuenta segundos del quince de noviembre de dos mil once, resolvió “(...) *Se declara Sin lugar la solicitud de Nulidad del Signo*”



Distintivo “AIKIDO”, Registro No.202775, el cual protege y distingue “Insecticidas, herbicidas, fungicidas, nematocidas de uso Agrícola”, en clase 5 internacional, cuyo titular lo es la empresa Servicios Centroamericanos S.A...”

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el seis de diciembre de dos mil once, licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la compañía **CEREXAGRI S.A**, de calidades dichas al inicio, apeló la resolución final antes indicada.

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, 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Como hechos probados se enlistan los siguientes:

1. Inscripción de la Marca **AIKIDO** Registro número 202775 para proteger en clase 5 *“Insecticidas, herbicidas, fungicidas, nematocidas de uso Agrícola”, inscrita desde el 13 de agosto de 2010. Titular **SERVICIOS CENTROAMERICANOS S.A** (Ver folios 08 a 09 del expediente)*
2. Inscripción de la Marca **AKITO (DISEÑO)** Registro número 151425, Clase 5 para proteger *“Plaguicidas, insecticidas, fungicidas y herbicidas”, inscrita desde el 22 de febrero de 2005. Titular **CEREXAGRI S.A** (folios 77 a 78)*



3. Inscripción de la Marca **AKITO** Registro número 126572, Clase 5 para proteger “*Pesticidas, insecticidas, fungicidas y herbicidas*”, inscrita desde el 23 de enero de 2001. Titular *CEREXAGRI S.A (folios 79 a 80)*

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter y de relevancia para la resolución de este proceso.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida venida en alzada, declaró Sin lugar la solicitud de Nulidad del signo distintivo “AIKIDO”, Registro No.202775, el cual protege y distingue “Insecticidas, herbicidas, fungicidas, nematocidas de uso Agrícola,” en clase 5 internacional, por considerar que realizado el cotejo gráfico donde se determina que AIKIDO como signo que se pretende anular y AKITO que son los signos inscritos con anterioridad son palabras diferentes , ya que si bien es cierto existe igualdad en algunas letras, no existe total coincidencia en la parte denominativa, asimismo en cuanto al cotejo fonético la pronunciación de ambas marcas no resultan idénticas o al menos confundible, por lo cual el consumidor medio no podría percibir que está en presencia de una misma marca y llega a confundirse entre éstas, es decir se elimina la posibilidad de una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras es totalmente diferente.

Por su parte el apoderado de la Empresa **CEREXAGRI S.A** y apelante en su memorial presentado el día seis de diciembre de dos mil once, argumentó que la OAMI determinó que existe un alto riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto, razón por la cual el registro de la marca “AIKIDO” es improcedente.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO. La parte promovente solicita la nulidad de la marca **AIKIDO** en clase 5, bajo el número de Registro 202775, inscrita en Costa Rica desde el 13 de agosto de 2010, con el argumento que su inscripción se realizó en contraposición del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos que establece: *“Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:*

“a) Si el uso del signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios y otros relacionados con éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.(...)”

Agrega que su representada tiene inscrita desde el año 2001, las marcas **AKITO** en clase 5, Registro número 126572 desde el 23 de enero de 2001 y **AKITO (DISEÑO)** en clase 5 Registro número 151425 desde el 22 de febrero de 2005, sea en una fecha anterior a la del signo **AIKIDO** cuyo titular es **SERVICIOS CENTROAMERICANOS. S.A.**, y que existe una evidente identidad gráfica, fonética e ideológica con las marcas de su representada, lo cual puede llevar a un riesgo de asociación entre los consumidores, ya que se trata de productos de vital importancia como insecticidas, herbicidas, fungicidas y nematocidas, indicando que la confusión puede llegar a hacer bastante riesgosa, lo cual puede llevar a efectos perjudiciales en el consumo y uso de los mismos.

Considera este Tribunal que en el presente caso lleva razón el apoderado especial de la sociedad **CEREXAGRI S.A.**, ya que del cotejo del signo cuya nulidad se solicita **AIKIDO** a nombre de **SERVICIOS CENTROAMERICANOS S.A.**, la cual protege en clase 5



“Insecticidas, herbicidas, fungicidas, nematocidas de uso Agrícola”, con las marcas inscritas a nombre de la promotora **AKITO (DISEÑO)** las cuales protegen en clase 5 internacional “Plaguicidas, insecticidas, fungicidas y herbicidas” y **AKITO** para proteger “Pesticidas, insecticidas, fungicidas y herbicidas” resultan muy similares en cuanto a los productos protegidos en la clase 5 internacional, nótese que entre el signo **AIKIDO** objeto de nulidad y las inscritas, la única diferencia es la letra “t” y la “d”, en la sílaba final y en la inicial, la letra “i” después de la “a”. Estas diferencias no generan una distinción suficiente para evitar riesgo de confusión porque los términos “AI” y “A” son confundibles por la preponderancia de la “A”, e igualmente las sílabas “to” y “do” no presentan una distinción fonética y gráfica importante, y pueden ser confundibles todo lo cual hace en su conjunto que las palabras “AIKIDO” y “AKITO” se confundan, además ideológicamente giran alrededor del concepto “AKIDO” que es un arte marcial japonés. Todo esto lleva a concluir que ambas marcas en su parte denominativa presentan similitud desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, lo que puede originar un riesgo de confusión y asociación empresarial por parte del consumidor. Nótese que el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas en cuanto al cotejo de los signos indica que las reglas para calificar la semejanza tanto para la realización del examen de fondo como para determinar si se está ante una prohibición por derechos de terceros, el análisis de los signos deben realizarse con base a la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate, debiendo darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos .

En base a lo expuesto se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la compañía **CEREXAGRI S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cincuenta y ocho minutos cincuenta segundos del quince de noviembre de dos mil once la cual se revoca, acogiendo la solicitud de nulidad del signo **AIKIDO (DISEÑO)**.



QUINTO. 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 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la compañía **CEREXAGRI S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cincuenta y ocho minutos cincuenta segundos del quince de noviembre de dos mil once la cual se revoca, acogiendo la solicitud de nulidad del signo **AIKIDO**, Registro # 202775. 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.**

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptor

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36

Marca notoriamente conocida

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33