



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. NO. 2009-0177-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “AGRILIFE”

MARKETING ARM INTERNATIONAL, INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 9379-05)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 897-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas, veinticinco minutos del tres de agosto de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-doscientos cincuenta y tres, en su condición de apoderado especial de la empresa **MARKETING ARM INTERNATIONAL, INC.**, sociedad domiciliada en Widden Industrial Park, dos tres tres nueve cinco, Janice Ave., Suite dieciséis, Port Charlotte, Florida, tres tres nueve ocho cero, Estados Unidos de Norte América, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuatro minutos, cuatro segundos del diecisiete de diciembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de diciembre de dos mil cinco, la empresa **MARKETING ARM INTERNATIONAL, INC.**, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “AGRILIFE”, en clase 05 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir productos farmacéuticos,



veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, cuatro minutos, cuatro segundos del diecisiete de diciembre de dos mil ocho, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, visto que con anterioridad se había inscrito el signo distintivo “**AGRILIFE**”, propiedad de la empresa **AGROFUTURO, S.A.**, bajo el registro número **156432**.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de enero de dos mil nueve, el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MARKETING ARM INTERNATIONAL, INC.**, interpuso recurso de apelación.

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

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

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



Que la marca de fábrica “**AGRILIFE**”, propiedad de la empresa de esta plaza **AGROFUTURO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula jurídica número tres-ciento uno-cuarenta y ocho mil doscientos sesenta y nueve, se encuentra inscrita según registro número 156432, desde el tres de febrero de dos mil seis, para proteger y distinguir en clase 01 de la Clasificación Internacional, productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto; abono para las tierras, composiciones extintoras; preparaciones para el temple y la soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria y en clase 05 de la Clasificación Internacional, productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas (folios 38 y 39).

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. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, se tiene que el Registro *a quo* denegó el registro del signo “**AGRILIFE**”, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, visto que corresponde a una marca inadmisibile por derechos de terceros, por cuanto, entre la marca solicitada “**AGRILIFE**” y la marca de fábrica inscrita “**AGRILIFE**”, según se desprende de su análisis y cotejo, ambas protegen productos iguales (fármacos) en la misma clase 05, y además, que en lo que atañe al cotejo fonético, opera una estructura gramatical idéntica en ambas casos, lo que provoca una confusión auditiva y en cuanto al cotejo ideológico, se considera que ambas marcas son de fantasía, por lo que al no existir elementos diferenciadores que permitan al consumidor identificar e individualizar los



signos, respecto a sus similares, podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en la apelación y expresión de agravios, que la Ley protege a las marcas debido a su uso, antigüedad, fama y evidente notoriedad, por lo que la marca que se pretende inscribir, debe ser inscrita al reunir estos atributos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a la irregistrabilidad de la **marca solicitada**. Para la solución del presente asunto, no es necesario llevar a cabo el cotejo marcario entre el signo que se solicita su registro “**AGRILIFE**”, con la marca inscrita “**AGRILIFE**”, pues efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Bajo esta postura, se tiene que la normativa marcaria 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. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan, sean también relacionados.

En el presente caso, entre la marca de fábrica solicitada “**AGRILIFE**” y el signo inscrito “**AGRILIFE**”, hay una evidente identidad. Además, de los productos que pretende proteger y distinguir la marca solicitada; a saber: productos farmacéuticos, éstos son protegidos y distinguidos por la marca inscrita, lo que provoca una total confusión en el consumidor, que no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la identidad que se



presenta, o sea que, por la identidad que hay entre ambos signos, le llevará a asumir al consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador, lo cual iría contra lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley de Marcas citada, del cual se deduce que niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto uno de los objetos primordiales de la legislación marcaría es: “...*proteger efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...*”.

Así las cosas, al existir una total confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el **a-quo** en su disposición de denegar la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio solicitada por la empresa **MARKETING ARM INTERNATIONAL, INC.**, fundamentados en el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, que anteceden, este Tribunal encuentra que la marca de fábrica y de comercio “**AGRILIFE**”, se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad referida por la ley conforme se indicó, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MARKETING ARM INTERNATIONAL, INC.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuatro minutos, cuatro segundos del diecisiete de diciembre de dos mil ocho, la cual se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MARKETING ARM INTERNATIONAL, INC.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuatro minutos, cuatro segundos del diecisiete de diciembre de dos mil ocho, 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

-Inscripción de la marca

-Requisitos de inscripción de la marca

TG. Solicitud de inscripción de la marca

-TNR. 00.42.05