

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**  
**EXPEDIENTE 2023-0307-TRA-PI**  
**SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA**



**ORIUS BIOTECNOLOGÍA DE PANAMÁ S.A., apelante**  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN**  
**2023-900)**  
**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0381-2023**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas con veinticuatro minutos del veintidós de setiembre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Jaime Eduardo Schmidt Muñoz, portador de la cédula de identidad número 1-1405-0655, vecino de San José, apoderado especial de la empresa **ORIUS BIOTECNOLOGÍA DE PANAMÁ S.A.**, constituida conforme las leyes de Panamá, domiciliada en Avenida cuarta oeste Manuel Quintero Villaroel, David, Chiriquí, Panamá, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:30:27 del 17 de abril de 2023.

**Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El abogado Jaime Eduardo Schmidt Muñoz, de calidades indicadas, apoderado especial de la empresa **ORIOUS BIOTECNOLOGÍA DE PANAMÁ S.A.**, solicitó el registro de la marca de fábrica:



, para proteger y distinguir en clase 1 fertilizantes químicos destinados para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; abonos para el suelo y en clase 5 productos y preparaciones para el control de plagas como desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

**SEGUNDO.** Por medio de resolución de las 11:30:27 del 17 de abril de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual, rechaza la marca por derecho de terceros, ya que existe la marca inscrita **ORIOUS**. Indica que los signos, pedido e inscrito, son similares, además los productos se relacionan entre sí. Por lo que incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a y b de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en adelante Ley de marcas.

La representación de la empresa solicitante empresa **ORIOUS BIOTECNOLOGÍA DE PANAMÁ S.A.**, presentó recurso de apelación contra lo resuelto por el Registro de origen y expresó como agravios lo siguiente:

1. El examinador no resolvió sobre la solicitud y pago de limitación de clase sobre el signo.
2. En cuanto al derecho de terceros, se compara la marca solicitada con una anterior "ORIOUS" y el examinador expresa de forma simple, que ambas marcas comparten el elemento ORIOUS. Sin embargo, la marca solicitada es compleja, hay una composición de elementos de fantasía, colores, gráficos,

---

números y letras que distan de la simple palabra “ORIUS” elementos que parecen haber sido obviados por el examinador en clara violación al principio de apreciación en conjunto de una marca.

3. El análisis del examinador se centró en cómo se parecen y no cómo se diferencian. El elemento dominante es OROSUELO y así se hace ver el tamaño de la fuente utilizada dirigida a llamar la atención del consumidor, en colores brillantes y donde se ha aplicado el diseño.
4. ORIUS BIOTECH es una organización multinacional de base tecnológica que durante 30 años ha realizado valiosos aportes a la investigación, producción, desarrollo, comercialización de soluciones biotecnológicas para los productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y para el manejo ambiental, con menor impacto y para la producción sostenible.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando tercero de la resolución.

**CUARTO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

**QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos número 7978 (en adelante Ley de marcas), y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30222-J, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

---

Entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. Al respecto, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los incisos a y b:

[...]

- a) Si el 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 u otros relacionados con estos, 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.

[...]

---

De acuerdo con la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

Ahora bien, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para lo que se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las

---

semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que califican las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinan sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

e) 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;

[...]

De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta y la marca

---

inscrita:

Marca solicitada



Para proteger en clase 1 fertilizantes químicos destinados para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; abonos para el suelo y en clase 5 productos y preparaciones para el control de plagas como desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Marca inscrita

**ORIUS**

Para proteger y distinguir en clase 5: fungicidas agroquímicos.

Conforme lo expuesto, definitivamente este Tribunal avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a no acoger la marca solicitada, ya que el signo pretendido incluye la única palabra que comprende el signo inscrito, lo que produce riesgo de confusión y asociación empresarial. Al hacer el análisis comparativo, el signo solicitado es mixto, compuesto de palabras y elementos gráficos y la marca inscrita es denominativa; si se observa la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina citada, esta específicamente indica: "...Al realizar la comparación entre signos denominativos y signos mixtos, se deberá identificar cuál es el elemento -denominativo o gráfico- más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo...".



---

En este caso, el elemento más relevante o preponderante y único en el signo inscrito es la palabra “**ORIOUS**”, que se encuentra contenida en la marca solicitada. Si bien, la pedida se compone de varias palabras: **ORIOUS Oro Suelo**, esos otros elementos contenidos en el conjunto marcario solicitado no evitan que exista riesgo de confusión y asociación, ya que el consumidor puede relacionar ese signo con el inscrito dada la identidad en la palabra “**ORIOUS**”. En otras palabras, existe identidad entre el elemento preponderante y único del signo inscrito, con uno de los elementos de la marca solicitada **el cual destaca en el conjunto**,

Por otra parte, como bien señala el artículo 24 citado en su inciso e): “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”. Ello obliga a este órgano colegiado a proceder con el análisis de los productos, con el fin de determinar si estos pueden ser asociados.

La marca inscrita protege en clase 5 fungicidas agroquímicos y la solicitada en clase 1 fertilizantes químicos destinados para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; abonos para el suelo y en clase 5 productos y preparaciones para el control de plagas como desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, aún con la limitación realizada, esos productos se expenden dentro de los mismos canales de distribución y puestos de ventas, de ahí, que el consumidor podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar. Situación que evidencia que de coexistir ambos signos el riesgo de confusión y asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito sería inevitable, procediendo de



esa manera la inadmisibilidad de la marca solicitada por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.



---

Partiendo de lo anterior, los agravios del apelante deben ser rechazados, ya que el signo que solicita la empresa **ORIOUS BIOTECNOLOGÍA DE PANAMÁ S.A.**, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, por lo que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con los signos inscritos; existe riesgo de confusión en el consumidor.

El agravio del apelante con relación a que el examinador no resolvió sobre la solicitud y pago de limitación de clase sobre el signo, debe rechazarse, ya que de acuerdo a la solicitud realizada mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el día 28 de marzo de 2023, se solicita limitar la lista de productos en clase 05 de la siguiente forma: productos y preparaciones para el control de plagas como desinfectantes y productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas (ver folio 12 del expediente administrativo) y vista la resolución venida en alzada se comprueba que el cotejo marcario y el análisis en la resolución fue realizado con base en esos productos de la clase 5: productos y preparaciones para el control de plagas como desinfectantes y productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas; en relación con la clase 01 se mantuvo conforme la solicitud inicial.

**SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de las 11:30:27 del 17 de abril de 2023, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, la que se confirma

**POR TANTO**

---

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Jaime Eduardo Schmidt Muñoz, de calidades indicadas, apoderado especial de la empresa **ORIUS BIOTECNOLOGÍA DE PANAMÁ S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:30:27 del 17 de abril de 2023 la que se confirma. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Carlos Vargas Jiménez**

**Guadalupe Ortiz Mora**

nub/KQB/ORS/LVC/CVJ/GOM

**DESCRIPTORES.**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**