

RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2023-0306-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA



ORIUS BIOTECNOLOGÍA DE PANAMÁ S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2023-899)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0428-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con tres minutos del veinte de octubre del dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Jaime Eduardo Schmidt Muñoz**, vecino de Escazú, portador de la cédula de identidad: 1-1405-0655, en su condición de apoderado especial de la compañía **ORIUS BIOTECNOLOGÍA DE PANAMÁ S.A.**, sociedad existente conforme las leyes de Panamá, domiciliada en Avenida cuarta oeste, Manuel Quintero Villaroel, David, Chiriquí, Panamá, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 08:35:05 horas del 12 de abril del 2023.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 2 de febrero de 2023, el señor **Jaime Eduardo Schmidt Muñoz**, en su condición de apoderado especial de la compañía **ORIOUS BIOTECNOLOGÍA DE PANAMÁ S.A.**,



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

Mediante resolución dictada a las 08:35:05 horas del 12 de abril del 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción del signo solicitado, por considerar que es inadmisibles por derechos de terceros, conforme al artículo 8 incisos a) y b de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **ORIOUS BIOTECNOLOGÍA DE PANAMÁ S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

1. El examinador no resuelve sobre una solicitud y pago de limitación de clase sobre el signo estudiado, y basa toda su justificación denegatoria en la clase debidamente delimitada.
2. El ejercicio realizado por el examinador es subjetivo y carente de fundamento técnico, al utilizar una apreciación personal, mencionando que los colores verdes y las hojas lo hacían pensar en productos amigables con el ambiente, con lo cual

sustenta que el signo resulta engañoso.

3. El examinador señala una supuesta incompatibilidad entre las clases, afirma que no es posible tener un producto registrado en clase 01 y 05. Se ha limitado aún más la clase 05 según los elementos que “echa de menos” el examinador, no sin antes expresar total desacuerdo con este criterio, pues una correcta lectura de la lista de productos solicitada demuestra total coherencia entre productos y preparaciones para el control de plagas.

4. El examinador expresa de forma simple, somera e incompleta cómo ambas marcas parecen compartir el elemento ORIUS. Este criterio podría ser de recibo en tanto la marca solicitada fuera ORIUS; sin embargo, la marca pedida es una compleja composición de elementos de fantasía, colores, gráficos, números y letras que distan absolutamente 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.

5. El fraccionamiento marcario deviene en juicios de valor inválidos, dado que la distintividad proviene de la sinergia de todos los elementos que componen una marca y no de sus elementos por separado, por lo que determinar que la parte denominativa de la marca es lo que queda en la mente del consumidor, resulta en una apreciación errónea y meramente subjetiva del calificador.

6. 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 productores agrícolas, pecuarios, acuícolas y para el manejo ambiental, con menor impacto y para la producción sostenible. Orius Biotech, tiene presencia en 12 países de

Latinoamérica y múltiples registros marcarios, su público meta, confía, conoce y reconoce sus productos. A diferencia de un producto desconocido, por una empresa desconocida, que lo único que tienen a su favor en un registro marcario del cual no existe evidencia alguna de uso.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica:

“**ORIOUS**”, registro: 109804, inscrita desde el 11 de noviembre de 1998, vigente hasta el 11 de noviembre de 2028, titular: ADAMA MAKHTESHIM LTD., para proteger y distinguir **en clase 5 internacional:** fungicidas agroquímicos. (visible a folio 42 y 43 del expediente principal).

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO: 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.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la ley de marcas, conceptualiza la marca de la siguiente forma:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos

suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

La legislación marcaría enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. El artículo 8 de la Ley de marcas determina:

Artículo 8. 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 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.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

Conforme a 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.

[...]

En el presente asunto se solicitó la inscripción de la marca de fábrica



para proteger y distinguir **en clase 1 internacional**: fertilizantes químicos destinados para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; abonos para el suelo, y en **clase 5 internacional**: productos y preparaciones para el control de plagas como desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas; el cual fue rechazado por el Registro de origen, aduciendo causales de inadmisibilidad por derechos de terceros, con fundamento en los incisos a) y b) del

artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Por lo cual, es necesario confrontar los signos marcarios en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece las reglas a seguir:

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:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de 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.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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;

- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

En atención a lo anterior, es que resulta necesario cotejar la marca propuesta y el signo inscrito:



ORIUS

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

Clase 5: fungicidas agroquímicos.

Al realizar el cotejo a nivel gráfico, se aprecia que el signo solicitado es mixto, en su parte nominativa se encuentra formado por los términos “ORIUS IB-20 wp”, escritos con una grafía especial, en colores azul y verde, en el número 20 se incorpora una “hoja” en color blanco y delineada en color verde. Mientras que la marca inscrita es denominativa, formada por la palabra “ORIUS”.

Al realizarse la comparación se determina que la parte preponderante en los signos bajo estudio es la denominativa, la cual es semejante y la única diferencia que presentan está en el componente “IB-20 wp”, incluido en la marca del apelante. Si bien el signo pedido es mixto e incluye “IB-20 wp”, esto no es suficiente para otorgarle carácter distintivo, ya que el elemento sobresaliente es el término “ORIOUS”, y como puede apreciarse la marca inscrita se encuentra contenida en su totalidad en el signo propuesto. Aunado a lo anterior, podría ser más sencillo para el consumidor promedio retener en su memoria el vocablo “ORIOUS” que una combinación de letras y números.

En el aspecto fonético, al pronunciar “ORIOUS” y “ORIOUS IB-20 wp” el sonido que emiten al oído humado es similar, al coincidir en el vocablo “ORIOUS”, el cual como se indicó es el término preponderante en los signos en conflicto, de esta forma se establece que existe similitud sonora.

Ideológicamente, las marcas se consideran de fantasía, por lo que no existe similitud ideológica.

Ahora bien, si los signos son iguales o similares, lo que procede es determinar si los productos que protegen son diferentes que incluso no puedan relacionarse, ya que, si es procedente aplicar el principio de especialidad, la marca podría acceder a la publicidad registral. Bajo esta conceptualización, y haciendo una comparación entre estos, los productos que protege y distingue la marca inscrita, se encuentran contenidos en el signo pedido en clases 1 y 5 de la nomenclatura internacional. Obsérvese que el signo inscrito en clase 1 internacional está dirigido al sector agrícola, siendo los productos de la misma naturaleza y relacionados entre sí, que pueden compartir los mismos canales de comercialización y distribución en el

mercado. Al coincidir en el mismo objeto de protección, el consumidor puede confundirse en su elección por tratarse de productos similares.

Una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico, este órgano de alzada concluye que los signos presentan más semejanzas que diferencias, por lo que de coexistir en el mercado se podría incurrir en riesgo de confusión en el consumidor y riesgo de asociación empresarial, ya que al incluir las dos marcas como elemento preponderante la palabra “ORIOUS”, se puede pensar que devienen del mismo empresario, y que la marca propuesta es solo una variante o refrescamiento de la marca registrada.

Con respecto a los agravios del apelante, este manifiesta su inconformidad en la objeción señalada en la prevención por el fondo, al considerar que el signo podría resultar engañoso, sin embargo, en la resolución se indica claramente que esta objeción fue superada.

En cuanto al alegato expresado, referente a la limitación efectuada en listado de productos, y que con dicha limitación es posible que su marca sea inscrita, es criterio de este Tribunal que aun con la limitación efectuada, los productos siguen colisionando con los protegidos por el signo “ORIOUS”. Además, se aclara, que con relación a su inconformidad respecto a la limitación aducida, mediante la prevención efectuada a las 13:19:25 del 7 de febrero de 2023, la autoridad registral hizo únicamente una valoración, por lo que el solicitante no estaba obligado a limitar los productos.

De conformidad con el cotejo marcario y las anteriores consideraciones, es que se rechazan los agravios expresados por el apelante, y se concluye que la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con el signo registrado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Jaime Eduardo Schmidt Muñoz**, en su condición de apoderado especial de la compañía **ORIOUS BIOTECNOLOGÍA DE PANAMÁ S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el señor **Jaime Eduardo Schmidt Muñoz**, en su condición de apoderado especial de la compañía **ORIOUS BIOTECNOLOGÍA DE PANAMÁ S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 08:35:05 horas del 12 de abril del 2023, la que en este acto **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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26