Expediente Nº 2008-0442-TRA-PI
Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comerico "ARIUS"
Abonos del Pacífico S.A., apelante
Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen número 3195-02)
Marcas y otros signos

VOTO Nº 002-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las once horas con diez minutos del cinco de enero del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por la Licenciada **María del Milagro Cháves Desanti**, mayor, casada una vez, abogada, vecina del Residencial Parque Valle del Sol Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **ABONOS DEL PACÍFICO S.A.,** cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-treinta y nueve mil ciento noventa y seis, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio y establecimiento mercantil comercial/fabril y de servicios Santa Ana, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas dos minutos veinticinco minutos del veintitrés de mayo del dos mil ocho..

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el nueve de mayo del dos mil dos, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **María del Milagro Cháves**

Desanti, en la condición y calidades indicadas, solicitó a la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca de fábrica y comercio:

ARIUS

para distinguir herbicidas, en clase 05 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas dos minutos veinticinco segundos del veintitrés de mayo del dos mil ocho, dispuso: "***POR TANTO: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.***" (mayúscula y negrita del original).

TERCERO. Que por escrito presentado en fecha dieciséis de junio de dos mil seis, la Licenciada **María del Milagro Cháves Desanti**, actuando en la condición dicha, apeló la resolución final antes indicada, siendo, que la Subdirección del Registro admitió dicho recurso mediante resolución dictada a las diez horas cincuenta y ocho minutos treinta y un segundos del veintinueve de julio del dos mil ocho.

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

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución, se tiene que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra la marca de fábrica **"ORIUS"** para proteger en clase 05 de la nomenclatura internacional fungicidas agroquímicos a nombre de la empresa Irvita Plan Protection N.V., registro Nº 109804 y vigente hasta el 11 de noviembre del 2008. (Ver folios 35 al 36).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. FUNDAMENTO DEL RECHAZO DEL REGISTRO. ALEGATOS DEL APELANTE. La resolución final fundamenta el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca "ARIUS" en la existencia previa de la marca registrada "ORIUS", por cuanto ambas protegen productos similares y relacionados en la misma clase 5 de la nomenclatura internacional, y existe la posibilidad de confusión en el público consumidor.

Contra este razonamiento, la apelante argumenta, en su escrito de apelación, que la marca solicitada no contraviene ninguna de las normas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por ende es susceptible de inscripción, agregando, en el escrito de expresión de agravios, que en definitiva las marcas **ARIUS** y **ORIUS,** no poseen ningún tipo de similitud que impida su coexistencia, por cuanto la mayor impresión en el consumidor será generada por la raíz de la marca, que en este caso contrasta un vocablo que inicia con la letra **"A"** contra otro que inicia con la letra **"O",** por lo que no existe modo alguno de que el consumidor pueda confundir el nombre de los dos productos, por la diferencia gráfica y fonética de los mismos.

CUARTO. DIFERENCIA EN LA FONÉTICA Y GRAFÍA DE LOS SIGNOS BAJO ANÁLISIS. Entrando en materia de comparación entre marcas, se presenta el siguiente panorama:

MARCA INSCRITA	MARCA QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
ORIUS	**A**RIUS
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	**PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA**
Clase 05: Fungicidas agroquímicos	Clase 05: Herbicidas

A pesar de que alega el apelante que en el nivel fonético y gráfico las marcas son distintas, el análisis de similitud no puede quedarse solamente en ese nivel. El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo Nº 30233-J, 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:*
> *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." (la negrita y subrayado no es del original).

Seguiremos estas reglas no taxativas, para realizar la comparación entre ambos signos.

En el nivel gráfico, vemos como, el signo que se pretende inscribir, **"A**RIUS**"**, es casi idéntico o similar al ya inscrito, **"O**RIUS**"** diferenciándose tan solo por el cambio de la letra **"A"** por la **"O".** Pero, en lo que respecta al resto de la denominación, gozan de identidad, están compuestas por las mismas letras ordenadas en el mismo orden, por lo que puede apreciarse que existe similitud gráfica entre los signos enfrentados.

En el nivel ideológico, se puede decir que tanto el signo inscrito como el solicitado no tienen un significado especial en el idioma español, y, en caso de tenerlo en otro idioma, este no es evidente para el consumidor promedio costarricense. Por lo que el nivel ideológico del análisis no arroja argumentos ni a favor ni en contra de la posible confusión que se pudiera presentar en el público consumidor.

En el nivel fonético, aún y cuando podemos encontrar una pequeña diferencia en la forma en que se pronuncian ambas palabras, dicha diferencia no es suficiente para hacerlo distintivo, pues, es mucho mayor la similitud fonética que la sutil diferencia advertida.

La similitud gráfica y fonética encontrada entre las marcas controvertidas corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que: *"(…) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad. Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a las otras marcas (…) Autores como Brawn, Van Bunnen y Saint Gal llaman a la especialidad disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido adoptado por otro. (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p.109)",* por consiguiente, las marcas cotejadas "**ARIUS"** y **"ORIUS"** podrían inducir a error u originar confusión al consumidor, al punto de que éstos, confundan el origen empresarial de los productos, lo cual podría suceder al momento de despacharse en los establecimientos correspondientes, o al momento de solicitarse y elegirse el producto, pues, tanto los herbicidas que protege y distingue la marca solicitada como los fungicidas agroquímicos que distingue el signo inscrito, son para uso en la agricultura, de ahí, que sea factible coincidir en los centros de distribución y en los lugares que se expenden al público, situación, que

quebranta lo dispuesto en los numerales **8 inciso a)** y **c)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, artículo **24 inciso c)** y **e)** del Reglamento de dicha Ley.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Habiendo quedado claro que la similitud entre los signos es tal que se presta a la confusión del público consumidor, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Cháves Desanti, en su condición de apoderada especial de la empresa ABONOS DEL PACÍFICO SOCIEDAD ANÓNIMA, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas dos minutos veinticinco segundos del veintitrés de mayo del dos mil ocho, la cual en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Cháves Desanti, en su condición de apoderada especial de la empresa ABONOS DEL PACÍFICO SOCIEDAD ANÓNIMA, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas dos minutos veinticinco segundos del veintitrés de mayo del dos mil ocho, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca ***Lic. Luis Jiménez Sancho***

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora ***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

DESCRIPTOR:

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33