



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0545-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “MAXGRYN ECOLIFE”

ORIUS BIOTECNOLOGÍA DE PANAMÁ, SOCIEDAD ANÓNIMA apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2015-3400)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 1024-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las quince horas, cinco minutos del veintitrés de noviembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Ana Gabriela Alvarenga Jiménez, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos ochenta y uno- cuatrocientos treinta y dos, en su condición de apoderada especial de la empresa ORIUS BIOTECNOLOGÍA DE PANAMÁ, SOCIEDAD ANÓNIMA, constituida bajo las leyes de la República de Panamá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:36:01 horas del 23 de junio del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el diez de abril del dos mil quince, la licenciada Ana Gabriela Alvarenga Jiménez, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de comercio “MAXGRYN ECOLIFE”, en clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “Un fertilizante orgánico mineral de aplicación foliar”.

SEGUNDO. En resolución final de las 10:36:01 horas del 23 de junio del 2015, el Registro de



la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el treinta de junio del dos mil quince, la licenciada Ana Gabriela Alvarenga Jiménez, en representación de la empresa ORIUS BIOTECNOLOGÍA DE PANAMÁ, SOCIEDAD ANÓNIMA interpuso recurso de apelación en contra de la resolución supra citada, siendo que el Registro referido, mediante resolución dictada a las 08:18:20 horas del 2 de julio del 2015, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.

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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa AGROCOSTA, SOCIEDAD ANÓNIMA, desde el 14 de agosto del 2003, y vigente hasta el 14 de agosto del 2023, la marca de comercio “MAXIGREEN”, bajo el registro número 140045, la cual protege y distingue “fertilizante”. (Ver folios 53 y 54).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de comercio



“**MAXGRYN ECOLIFE**” para la protección de “Un fertilizante orgánico mineral de aplicación foliar”, en clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. En la publicidad registral se encuentra inscrita la marca de comercio “**MAXIGREEN**” registro número 140045, propiedad de la empresa AGROCOSTA, SOCIEDAD ANÓNIMA, la cual protege y distingue un “fertilizante”, en clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca solicitada por ser inadmisibles por derechos de terceros.

El representante de la empresa recurrente, en su recurso de apelación alega que la diferencia entre ambos signos es notoria, el análisis debe hacerse en forma unitaria y no sobre elementos aisladamente considerados. Presentan suficientes elementos distintivos por lo que no se produciría la confusión alegada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:36:01 horas del 23 de junio del 2015, debe confirmarse, a tenor de lo que se expondrá a continuación.

Dicho lo anterior, pártase de que, si la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, corolario de ello es no sea posible que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas distintas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad. En otras palabras, la esencia del signo marcario reside en evitar la coexistencia de marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares.

Conforme lo indicado, tenemos que del examen en conjunto de las marca “**MAXCRYN ECOLIFE**” (denominativa-solicitada), en clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, y “**MAXIGREEN**” (denominativa-inscrita), en la misma clase citada, indudablemente desde el



punto de vista gráfico el signo propuesto está constituido por dos palabras MAXGRYN y ECOLIFE, y la inscrita está formada por la palabra MAXIGREEN. Como puede apreciarse visualmente, la palabra con que inicia el signo solicitado contiene cinco letras “MAXGR”, que las posee la marca registrada, y que por la posición que ocupan en el conjunto, es en ellas donde va a recaer la atención de los consumidores. La palabra ECOLIFE viene a constituirse en la marca a registrar en un término que no le genera distintividad suficiente.

Siguiendo esa misma línea, en cuanto al cotejo fonético, debe aplicarse la misma premisa que en el anterior, ya que los sonidos que emiten al pronunciarse ambas marcas MAXGRYN-MAXIGREEN, es sumamente parecida, denotando una confusión de carácter auditivo. Y desde el punto de vista ideológico ambos signos evocan una misma o similar idea.

Visto lo anterior, este Tribunal considera que del examen comparativo se determina que la marca que se aspira inscribir carece de fuerza distintiva, toda vez, que el mismo resulta semejante al distintivo registrado, existiendo conforme al numeral 24 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos más semejanzas que diferencias. Situación, que se ve agravada por el hecho que la marca cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de “Un fertilizante orgánico mineral de aplicación foliar”, producto que se encuentra en la misma clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, a la que pertenece la marca inscrita, la cual protege un “fertilizante”, siendo, que los productos de una y otra marca resultan de una misma naturaleza “fertilizantes”, por consiguiente, al existir similitud entre los signos, el consumidor medio podría incurrir en riesgo de confusión (Art. 8.a), y de asociación Art. 8.b), lo que de por sí impide el registro del signo pretendido. Cabe resaltar, que al existir esta posibilidad de confusión opera la prohibición de registro, de la marca de fábrica y de comercio “MAXGRYN ECOLIFE”.

Así las cosas, el signo que se procura inscribir, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado



producto, de entre una gama de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar sus productos en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que le es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, tal y como se infiere del artículo 8 incisos a) y b), 25 párrafo primero e inciso e), ambos de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 inciso e) del Reglamento a esa Ley.

De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Ana Graciela Alvarenga Jiménez, en su condición de apoderada especial de la empresa ORIUS BIOTECNOLOGÍA DE PANAMÁ, SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:36:01 horas del 23 de junio del 2015, la que en este acto debe confirmarse, denegándose la inscripción de la marca de comercio “MAXGRYN ECOLIFE” en clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO. EN CUANTO AL 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, y doctrina expuestas, este Tribunal declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Ana Graciela Alvarenga Jiménez, en su condición de apoderada especial de la empresa ORIUS BIOTECNOLOGÍA DE PANAMÁ, SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:36:01 horas del 23 de junio del 2015, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de comercio “MAXGRYN ECOLIFE” en clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR.00.41.33**