

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0411-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial “AGILA”

TERAPIA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2013-1126)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 1071-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y cinco minutos del diez de octubre de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, titular de la cédula de identidad número uno- ochocientos doce-seiscientos cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **TERAPIA SOCIEDAD ANONIMA**, organizada y existente bajo las leyes de La República de Honduras, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veintinueve minutos y seis segundos del siete de mayo de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que en fecha 8 de Febrero del 2013, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, de calidades y en su condición antes dicha, solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba el nombre comercial “**AGILA**” (**DISEÑO**) para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la comercialización de productos farmacéuticos.

II. Que por resolución de las nueve horas con veintinueve minutos y seis segundos del siete de mayo de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción solicitada.

III. Que inconforme con la citada resolución, en fecha 20 de Mayo del 2013, la representación de la empresa **TERAPIA SOCIEDAD ANONIMA**, planteó recurso de revocatoria y apelación en subsidio en su contra; siendo que el *a quo* declaró sin lugar la revocatoria y admitió el de apelación en virtud del cual conoce esta litis este tribunal.

IV. 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**AGUILA**” a nombre de **BASF Agro B.V. Arnhem (NL), Zweigniederlassung Wädenswill**, registro N° 67497, vigente hasta el 20 de Marzo del 2017, para distinguir en clase 5 “*productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos, herbicidas*”. (Folios 5 y 6).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la existencia de similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado y la marca inscrita, y que ambas protegen productos relacionados y vinculados entre sí, lo que podría causar riesgo de confusión en los consumidores, rechazó la inscripción solicitada, considerando que violenta los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente inconforme con la resolución dictada en su contra, manifestó que la marca de su representada es una marca mixta y distintiva que se diferencia claramente de la marca AGUILA para ser protegida. Indica que el Registrador atenta contra la fonética al esbozar que la marca AGILA tiene similitud con la marca AGUILA, estas no se pronuncian igual, y se debe ir más allá en el análisis morfológico más allá de una similitud entre letras que no tienen parecido gramatical, fonético ni ideológico, por lo que solicita que se revoque la resolución recurrida.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, en dichos ámbitos.

Es por eso que el cotejo marcario, es la forma en el caso concreto, de determinar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos enfrentados, de tal manera que este Tribunal Registral al verificar ese cotejo, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, lo compele a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, no comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial y considera que los signos en discusión son signos disímiles entre sí, no existiendo semejanza entre el

signo solicitado “**AGILA (DISEÑO)**” y el inscrito “**AGUILA**”, siendo que ambos pueden coexistir registralmente, aún y cuando los productos que protegen se encuentren relacionados.

Al analizar el nombre comercial propuesto “**AGILA**” en relación con la marca inscrita “**AGUILA**”, debe entenderse que gráficamente no se encuentra similitud entre ellos, ya que aún y cuando existe semejanza en las letras que las conforman, no puede decirse que esto pueda confundir al consumidor de creer que se trata del mismo signo o que exista relación entre ellos, dado que gráficamente existe la letra “U” prácticamente en el centro de la marca inscrita, siendo una diferencia gramatical suficiente para reconocerle la distintividad a la solicitada. En dicho sentido, observa este Tribunal que si bien ambos signos comparten letras, tienen una letra o vocal central que las hace *gráfica y fonéticamente* distinta por cuanto auditivamente el consumidor las escucharía diferentes, también es cierto que el signo propuesto se hace acompañar de un diseño, lo cual lo convierte en un signo de tipo mixto a diferencia de la marca inscrita que es meramente denominativa, lo cual contribuye también a su diferenciación.

Además, no existe confusión *ideológica* en razón de que la marca inscrita “**AGUILA**” lógicamente da la idea al consumidor de un ave rapaz con pico curvo en la punta, en cambio “**AGILA**” no hace pensar al consumidor en un ave, al contrario este concepto no evoca algo en específico con la sola pronunciación, tiene que necesariamente realizarse un ejercicio investigativo para determinar que AGILA era un rey que fue elegido por los visigodos de Hispania en el año 549 tras el asesinato de Teudiselo. AGILA reinó desde el año 549 al 555, siendo derrotado por Atanagildo.

Así las cosas, si bien se encuentra inscrita la marca “**AGUILA**”, una vez realizado el ejercicio que antecede, sin descomponer la unidad, globalidad o visión de conjunto de los signos contrapuestos, conforme lo señala la doctrina y la jurisprudencia reiterada de este Órgano de Alzada, no encuentra este Tribunal similitudes tales que puedan llevar a confusión

a los consumidores, haciendo posible su coexistencia en el mercado, porque al ser diferentes permite que el público consumidor pueda reconocer los productos o servicios que brindan cada titular.

Estos elementos hacen que el nombre comercial solicitado cuente con una distintividad suficiente respecto del signo registrado, que permite la continuación del expediente hacia su fase de publicidad para terceros a través de las publicaciones que impone la Ley de Marcas. Por las razones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de registro solicitado.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez** representando a la empresa **TERAPIA SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las nueve horas con veintinueve minutos y seis segundos del siete de mayo de dos mil trece, la que en este acto se revoca para que en su lugar se continúe con el procedimiento. 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.**

Zayda Alvarado Miranda

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33