

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0570-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de fábrica y de comercio “BIO-Q ORIUS”

ORIUS BIOTECNOLOGÍA DE PANAMA, SOCIEDAD ANÓNIMA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2015-3266)

Marcas y otros Signos

VOTO 0109-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas, treinta y cinco minutos del treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Ana Graciela 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 apodera especial de la empresa **ORIUS BIOTECNOLOGÍA DE PANAMÁ, SOCIEDAD ANÓNIMA**, inscrita bajo las leyes de la República de Panamá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:22:17 horas del 25 de junio del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el ocho de abril del dos mil quince, la licenciada Ana Graciela Alvarenga Jiménez, de calidades y condición dicha al inicio, solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba el signo **BIO-Q ORIUS** como marca de comercio para proteger y distinguir “Fertilizante orgánico mineral para activar y balancear nutricionalmente los cultivos agrícolas” en clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las 13:22:17 horas del 25 de junio del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud**

presentada”. El anterior rechazo obedece a la violación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en protección al derecho de tercero.

TERCERO. Que el tres de julio del dos mil quince, la licenciada Ana Graciela Alvarenga Jiménez, en representación de la empresa **ORIUS BIOTECNOLOGÍA DE PANAMÁ, SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución referida, siendo que el Registro, mediante resolución dictada a las 11:36:21 horas del 8 de julio del 2016, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

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 o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa IRVITA PLANT PROTECTION N.V., la marca de fábrica **ORIUS** bajo el registro número 109804, desde el 11 de noviembre de 1998, vigente hasta el 11 de noviembre de 2018, la cual protege y distingue: “Fungicidas agroquímicos”. (Ver folios 54).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa BIO-FERME, SOCIEDAD ANÓNIMA., la marca de fábrica **BIO Q** bajo el registro número

183897, desde el 9 de enero del 2009, vigente hasta el 9 de enero del 2019, la cual protege y distingue: “Productos químicos destinados agricultura, horticultura y silvicultura. Abono para las tierras. Productos químicos destinados a conservar los alimentos. Especialmente un producto químico utilizado como activador fisiológico agrícola”. (Ver folios 55).

3.- Que el signo solicitado incluye elementos de los signos inscritos con anterioridad.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se está solicitando la inscripción de la marca de comercio **BIO-Q ORIUS** para proteger y distinguir “Fertilizante orgánico mineral para activar y balancear nutricionalmente los cultivos agrícolas”, en clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. Existe en la publicidad registral según consta de la certificación visible a folio 54 del expediente la marca de fábrica **ORIUS**, inscrita bajo el registro número 109804, propiedad de la empresa IRVITA PLANT PROTECTION N.V., la cual protege y distingue “Fungicidas agroquímicos” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca de fábrica **BIO Q**, inscrita bajo el registro número 183897, propiedad de la empresa BIO-FERME, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, la cual protege y distingue: “Productos químicos destinados agricultura, horticultura y silvicultura. Abono para las tierras. Productos químicos destinados a conservar los alimentos. Especialmente un producto químico utilizado como activador fisiológico agrícola” en clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. El registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca solicitada en clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, según el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa recurrente expone dentro de sus agravios que adjunta copias de los certificados de inscripción de las marcas BIOQ inscrita en Colombia, clase 1, para proteger un

fertilizante orgánico mineral, Registro número 493745 del 27 de mayo de 2014, y BIQ SC, inscrita en Panamá, clase 1 y 5, para proteger en clase 1, productos químicos para la agricultura, la horticultura y la silvicultura, abonos para el suelo, abonos orgánicos, y en clase 5, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas. Con lo que se demuestra que la marca BIO-Q es ampliamente utilizada por su representada, y que al incluirse la frase ORIUS, se hace referencia al nombre de la sociedad.

Indica, que no debe rechazarse la marca solicitada ya que no tiene ninguna relación ni presenta ninguna confusión con la marca ORIUS inscrita en clase 5. Además de que protege productos muy diferentes: un fertilizante orgánico, por una parte, y fungicida agro-químico por la otra. Para ello se apoya en jurisprudencia diversa.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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 no es 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.

Partiendo de lo indicado, si se analiza el signo solicitado **BIO-Q ORIUS**, se puede determinar de la impresión de conjunto, que en definitiva la marca pedida incluye en su construcción gramatical elementos que ya han sido apropiados bajo el esquema de la exclusividad marcaria por terceros, hecho que puede comprobarse a folios 54 y 55 del expediente, donde consta la marca de fábrica **ORIUS**, inscrita bajo el registro número 109804 y la marca de fábrica y de comercio **BIO Q**, inscrita bajo el registro número 183897. De manera que el signo propuesto no contiene en su denominación un elemento que lo identifique y lo individualice plenamente de los inscritos, ya que como se indicó el signo que se intenta su registro posee elementos que conforman las marcas registradas, lo que las hace semejantes.

En razón de lo anterior, el consumidor al momento de visualizar los conjuntos marcarios en el mercado considerará que se trata de signos que provienen del mismo origen empresarial, lo cual provoca que se confunda dentro del mercado. Esa situación trae como consecuencia, además, que a la marca se le elimine la funcionalidad para la cual fue creada, identificar plenamente los productos que pretende proteger, sea, su función distintiva.

Aunado a lo señalado líneas atrás, tenemos que el signo solicitado **BIO-Q ORIUS**, pretende proteger “Fertilizante orgánico mineral para activar y balancear nutricionalmente los cultivos agrícolas”, en clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que los signos inscritos, **ORIUS**, identifica “Fungicidas agroquímicos”, en clase 5, y **BIO Q**, distingue “Productos químicos destinados agricultura, horticultura y silvicultura. Abono para tierras. Productos químicos destinados a conservar los alimentos. Especialmente un producto químico utilizado como activador fisiológico agrícola”, en clase 1, que como puede apreciarse están íntimamente relacionados por tratarse todos de productos dedicados al tema agrícola. Ello significa, que el signo **BIO-Q ORIUS** solicitado para registro como marca por parte de ORIUS BIOTECNOLOGÍA PANAMÁ, SOCIEDAD ANÓNIMA no es distintivo de los productos que protege frente a los productos amparados por la marca **ORIUS** propiedad de la empresa IRVITA PLANT PROTECTION N.V. y la marca **BIO Q** propiedad de BIO FERME, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de coexistir en el comercio productos del distintivo marcario solicitado crearía confusión respecto del origen empresarial, dada la semejanza de los signos, lo que induciría al consumidor a riesgo de confusión (Art. 8, inciso a. de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), y de asociación (Art. 8, inciso b. Ley de Marcas), porque este no puede diferenciar con certeza el origen de los productos, ya que puede pensar perfectamente que la marca registrada tiene una nueva presentación en el comercio.

En cuanto a que la empresa recurrente tiene las marca BIOQ inscrita en Colombia y Panamá, este argumento no es admisible, por cuanto opera el principio de territorialidad regulado en el artículo 6 inciso 3 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, que es claro al establecer que una marca regularmente registrada en un país de la Unión será considerada como

independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.

Como puede apreciarse, este principio es, sin lugar a dudas, una consecuencia de que el registro de una marca queda limitada al país en que es solicitada y se registrará por la ley nacional.

De esta forma y teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, considera este Tribunal que con base en el principio de territorialidad las marcas se analizan de conformidad con la legislación marcaria nacional y además, cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas al acto pedido, y al ser la solicitud independiente de todas las inscritas en otros países, el registrador debe calificarla como se presenta y conforme a la ley nuestra.

Respecto a la jurisprudencia en la que se apoya la recurrente, según consta a folio 43 del expediente, a efecto, que se le inscriba la marca propuesta. Este argumento tampoco es admisible porque como se indicó líneas atrás cada solicitud tiene su propio marco de calificación, compuesto por la propia solicitud los derechos que le sean oponibles y el marco legal aplicable, por lo que los casos traídos a colocación no son aplicables per se al ahora bajo estudio.

Por todo lo anterior, tal como lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la Administración Registral debe dar protección a las marcas inscritas sobre el registro ahora solicitado, máxime que la marca solicitada incluye elementos que contienen los signos registrados, por lo que no es dable desproteger los distintivos marcarios registrados, ya que conforme al artículo 25 de la citada ley de marcas, los titulares gozan de un derecho de exclusivo sobre sus marcas, por lo que considera este Tribunal, que el registro de la marca solicitada no es factible de registro por razones extrínsecas. Siendo procedente declarar **SIN LUGAR el Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada, Ana Graciela Alvarenga Jiménez, en su condición de

apoderada especial de la empresa **ORIOUS BIOTECNOLOGÍA DE PANAMÁ, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada a las 13:22:17 horas del 25 de junio del 2015, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de comercio **BIO-Q ORIOUS**, 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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y cita normativa expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por por la licenciada Ana Graciela Alvarenga Jiménez, en su condición de apoderada especial de la empresa **ORIOUS BIOTECNOLOGÍA DE PANAMÁ, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada a las 13:22:17 horas del 25 de junio del 2015, la que en este acto se **confirma**. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de comercio **BIO-Q ORIOUS**, 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 dejará 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

La que suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez Norma Ureña Boza, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse disfrutando de sus vacaciones legales. Goicoechea 04 de agosto de 2016.-

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33