



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N°: 2011-0103-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “OROBOOST”

ORO AGRI INTERNACIONAL LIMITED., Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 4355-2011)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 1288-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con quince minutos del veintiuno de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número, uno- mil dieciocho- novecientos setenta y cinco, en su condición de apoderado especial de **ORO AGRI INTERNACIONAL LIMITED**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Gran Caimán, domiciliada en KY 1-1206, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con once minutos y diecisiete segundos del veintiuno de enero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 14 de Mayo de 2010, el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición y calidades indicadas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio ““**OROBOOST**””, para proteger y distinguir: En clase 01 “*Coadyuvante naranja prensado en frío de base de aceite*”; y en la clase 5 para “*pesticidas agrícolas*”.



SEGUNDO. Que en fecha 7 de Octubre del 2010, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en representación de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.**, se opuso al registro solicitado, con base en su marca inscrita “**BOOST**”, en clases 1 y 5 de la nomenclatura internacional.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas con once minutos y diecisiete segundos del veintiuno de enero de dos mil once, dispuso declarar con lugar la oposición interpuesta por **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**OROBOOST**”, la cual se deniega.

CUARTO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1 de Febrero de 2011, la empresa solicitante apeló la resolución final indicada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la sustanciación 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 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS.

Se acoge los hechos probados y no probados que indica el Registro en la resolución apelada, indicándose solamente que el hecho probado primero encuentra su sustento en folios 63 a 66 del expediente.



SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la marca **“OROBOOST”** para la **clase 1 y 5** de la Clasificación Internacional, solicitada por la compañía **ORO AGRI INTERNACIONAL LIMITED**, debido a que considera que no puede otorgar la marca, dado que la misma entra en conflicto con la marcas inscritas **“BOOST”**, propiedad de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.**, también en **clases 1 y 5** de la Clasificación Internacional, por existir una gran semejanza gráfica y fonética provocando un riesgo de confusión , capaz de provocar errores en los consumidores en virtud de que pertenecen a las mismas clases y los productos se comercializan en los mismos canales de distribución del mercado , además que las semejanzas son mayores que las diferencias por lo que no es posible su coexistencia registral.

La representación de la sociedad apelante alega en su escrito de apelación que según lo ha definido el Tribunal Registral Administrativo la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades. En los casos de semejanza y similitud el análisis requiere un esfuerzo para determinar si el grado de similitud puede o no generar error entre el público consumidor, tomando en consideración lo establecido en el numeral 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, así como para el análisis de los productos de acuerdo al inciso e).Agrega que en el presente caso se trata de consumidores especializados dedicados al expendio de insumos agrícolas , ingenieros agrónomos, dueños o responsables de plantaciones, e impugna parte de la falsa premisa de indicar que la coincidencia entre los productos de la clase 5 implica un riesgo de confusión e implica un examen más riguroso, dado que esto es válido para productos farmacéuticos mas no para la generalidad de los productos. Finalmente indica que respecto a la similitud gráfica y fonética , si bien es cierto que existe cierta similitud fonética parcial entre ambas marcas debe tenerse en consideración que estamos frente dos signos que buscan proteger productos de índole química y no de productos de consumo masivo; y en cuanto a la similitud conceptual la misma no existe , por cuanto la marca OROBOOST no tiene significado en español, siendo que es una marca de fantasía y la marca



BOOST si posee traducción al idioma español.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de la compañía apelante, así como la documentación que consta en el expediente y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, el signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé la irreregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, así, como también es de aplicación el inciso e) del numeral 24 del Reglamento a la Ley citada.

Este Tribunal, estima, que entre los signos cotejados se presenta identidad gráfica, fonética capaz de inducir a error a los consumidores, lo que por sí es motivo para denegar la solicitud planteada. Nótese, que el factor tópico en las marcas enfrentadas es el vocablo “**BOOST**”, por ser el primer lugar al que se dirige directamente su atención, pues la palabra “**ORO**” no le agrega al signo distintividad alguna. Ello significa, que el elemento predominante es aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que: *“Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...”* (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos “Tratado sobre Derecho de Marcas”, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316).

Además, ambas marcas protegen productos de la clase 1 y 5 de la Nomenclatura Internacional, los cuales están relacionados, debido a que los que pretende proteger y distinguir el signo solicitado, son productos químicos destinado a la industria para la preparación y uso de pesticidas, fungicidas y reguladores del crecimiento de las plantas entre otros, lo cual podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al pretender amparar la marca solicitada, productos idénticos y relacionados con alguno de los productos distinguidos por la marca inscrita.



Tal identidad o relación se demuestra en los productos que se pretenden proteger, a saber: Coadyuvante naranja prensado en frío de base de aceite y pesticidas agrícolas, con alguno de los productos protegidos por la marca inscrita, a saber: Químicos para uso en agricultura, horticultura y silvicultura ; preparaciones para tratamiento de algas, preparaciones para destruir alimañas, fungicidas, herbicidas, nematicidas; reguladores de crecimiento de plantas; preparaciones para la protección de cosechas, semillas y plantas contra patógenos de las plantas, productos de protección de las plantas, mismos que pueden ser adquiridos por un especialista, o puede perfectamente ser adquirido por una persona que no lo sea ya que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos, aumentando la probabilidad de que el consumidor considere que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generándose un riesgo de confusión contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario como el origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“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 (...).*

Bajo esa tesitura, considera este Tribunal que la marca solicitada **“OROBOOST”** frente a la inscrita **“BOOST”**, no presenta una carga diferencial que le otorgue distintividad, ya que resulta, similar a la inscrita en el plano gráfico y fonético , en cuanto a los productos que se solicita proteger, algunos son idénticos y otros están relacionados con los amparados por la inscrita, lo cual podría provocar un riesgo de confusión de coexistir en el mercado ambas marcas, por todo lo anteriormente expuesto es que los alegatos de la representación de la compañía apelante no son de recibo, ya que entre las marcas cotejadas no existen diferencias suficientes, por lo que de



autorizarse la inscripción de la marca “**OROBOOST**”, sería consentir un perjuicio a la empresa titular de la marca inscrita “**BOOST**”, y por otro lado, se afectaría también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir.

CUARTO. 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de mayo de 2009, publicado en el Diario Oficial N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Néstor Morera Viquez**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **ORO AGRI INTERNACIONAL LIMITED.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con once minutos y diecisiete segundos del veintiuno de enero de dos mil once, la que en este acto se confirma. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE. Marca registrada o usada por terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33