



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0346-TRA-PI

**OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL
SIGNO ORBIA**

ORBIA ADVANCE CORPORATION S.A.B. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-9952

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0085-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las once horas cuarenta y nueve minutos del trece de febrero de dos mil veinticinco.

Se conoce el recurso de apelación interpuesto por la abogada María del Milagro Chaves Desanti, cédula de identidad 1-0626-0794, en su condición de apoderada especial de la empresa Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V., organizada y existente conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, domiciliada en Paseo de la Reforma 47, Cuauhtemoc, C.P. 056500, Ciudad de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:06:56 horas del 5 de julio de 2024.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada María Laura Valverde Cordero, cédula de identidad 1-1331-0307, vecina de San José, representando a la empresa ahora apelante, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo

ORBIA

para distinguir:

Clase 1 productos químicos en materiales sintéticos para fines industriales, agrícolas, hortícolas y forestales; productos químicos industriales; materiales termoplásticos sin procesar en forma de polvos, virutas, gránulos, pastas, dispersiones, soluciones y materiales convertidos en espuma; materiales auxiliares y aditivos para termoplásticos, en particular estabilizantes, inhibidores, sustancias adherentes y plastificantes (comprendidos en la clase 1); adhesivos utilizados en la industria en forma de polvos, virutas, gránulos, pastas, dispersiones y soluciones, en particular para el encolado de textiles, papel, cartón, metal y plásticos. Resinas artificiales sin procesar, plásticos y resinas artificiales sin procesar; compuestos termoplásticos; plásticos y aditivos químicos para moldeo y extrusión. Electrolitos para pilas y disolventes para electrolitos para pilas. Materiales plásticos; gránulos plásticos para uso en las industrias del alambre y el cable, del calzado, del moldeo de uso general, de la extrusión de uso general, del automóvil y de los equipos médicos.

Clase 9 sistemas que comprenden controladores informatizados, sensores de campo, sensores de suelo y aplicaciones de software para



el control electrónico e informatizado de sistemas de irrigación; sistemas informatizados que comprenden hardware y software informáticos para la gestión de la irrigación; sensores de campo para la medición y monitoreo de la humedad del suelo, las condiciones meteorológicas y el estado y comportamiento de las plantas; sistemas de radio que comprenden receptores y transmisores para su uso en el control de la irrigación por acceso remoto; aplicaciones de software para almacenar, procesar, analizar, visualizar y documentar datos relativos a la humedad del suelo, las condiciones meteorológicas y el estado y comportamiento de las plantas; aplicaciones de software y componentes de hardware para controlar la frecuencia y la cantidad de la irrigación; software para la planificación de la irrigación; partes componentes y accesorios para todos los productos mencionados; sistemas de fertirrigación electrónicos y/o informatizados que comprenden sensores de campo, sensores de suelo, hardware y software informáticos; sistemas que comprenden hardware y software informáticos para el control electrónico e informatizado de los sistemas de fertirrigación; sistemas que comprenden hardware y software informáticos para el control electrónico e informatizado de los sistemas de filtrado; controladores electrónicos e informatizados para la irrigación y la fertirrigación; sistemas electrónicos e informatizados de dosificación de fertilizantes y ácidos para uso agrícola que comprenden caudalímetros, hardware y software informáticos; contadores de agua para controlar las aplicaciones de agua y los caudales correctos; sistemas informatizados de control de invernaderos, a saber, fertirrigación de invernaderos, controladores de irrigación y climatización, capaces de medir las necesidades fisiológicas de las plantas y las condiciones climáticas; programas informáticos para el control de invernaderos; sistemas de



fertiirrigación de invernaderos que comprenden tuberías de conducción de agua, hardware y software informáticos, para controlar la concentración de las soluciones fertilizantes analizando el agua de drenaje de los invernaderos y efectuando correcciones en tiempo real; dosificadores informatizados de riego y fertilización de invernaderos.

Clase 10 aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; materiales de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia adaptados a personas con discapacidad; aparatos de masaje; aparatos, dispositivos y artículos para lactantes; aparatos, dispositivos y artículos para la actividad sexual; incluyendo, dispositivos e instrumentos médicos, a saber, nebulizadores para terapia respiratoria, inhaladores vendidos vacíos para fines médicos, inhaladores vendidos vacíos para fines terapéuticos.

Clase 11 instalaciones y equipo para suelo radiante; instalaciones de calefacción; tuberías (partes de instalaciones sanitarias); grifos; válvulas de control de agua para grifos; equipo de distribución de agua; instalaciones de calentamiento de agua; accesorios de acondicionamiento y seguridad para equipo de agua; aspersores de goteo (accesorios para equipo de irrigación); aparatos y equipos sanitarios; filtros de agua; dispositivos de purificación de agua; equipo y aparato automáticos para irrigación, a saber, emisores de irrigación, aspersores y goteros para irrigación por aspersion, irrigación por rociado e irrigación por goteo; emisores de irrigación por goteo; sistemas de irrigación por goteo que comprenden conductos de riego, contadores de agua y filtros; partes componentes y accesorios para todos los productos mencionados; sistemas de filtración que



comprenden filtros y reguladores de presión; sistemas de fertirrigación que comprenden canales de dosificación de fertilizantes, inyector de fertilizantes y válvulas; sistemas de tratamiento de agua y de aguas residuales que comprenden unidades de purificación de agua, depósitos de agua, bombas y conductos; sistemas de control de reciclado de agua que comprenden unidades desinfectantes, bombas, conductos, monitores y paneles de control; sistemas de desinfección de agua que comprenden unidades de desinfección UV, monitores y paneles de control; partes componente, piezas y accesorios para los productos mencionados; [tanques de agua para mantener la presión del agua; aparatos y sistemas de calefacción de invernaderos por agua caliente que comprenden calderas, tuberías de agua y una unidad central de control informatizada; aparatos y sistemas de calefacción de invernaderos por aire caliente que comprenden quemadores, celdas de quemadores y sopladores centrífugos; aparatos y sistemas de refrigeración de invernaderos por intercambio de aire que comprenden ventiladores y respiraderos; aparatos y sistemas adiabáticos de refrigeración de invernaderos que comprenden tuberías de agua, emisores de niebla y ventiladores; aparatos y sistemas adiabáticos de refrigeración de invernaderos que comprenden tuberías de agua, almohadillas húmedas, bombas y ventiladores; aparatos y sistemas de ventilación de invernaderos que comprenden ventiladores, respiraderos, generadores de CO₂ y unidades de control. Sistemas de filtración; sistemas de fertirrigación; sistemas de tratamiento del agua y de las aguas residuales; sistemas de control del reciclado del agua; sistemas de desinfección del agua; partes, piezas, y accesorios para los productos mencionados; depósitos de agua para mantener la presión del agua; aparatos y sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación de invernaderos.



Clase 17 tubos y conductos plásticos y piezas y accesorios para su conexión, acceso, mantenimiento e instalación. Resinas sintéticas semielaboradas; resinas de poliestireno semielaboradas. Tubos y tuberías flexibles no metálicos; sus partes y accesorios (no comprendidos en otras clases) no metálicos; tubos, tuberías y mangueras no metálicos, y conductos flexibles, sus partes y piezas auxiliares no metálicas, todos los productos mencionados para la retención, evacuación y drenaje de agua, recolección, filtración, (re)utilización e infiltración o atenuación del agua; caucho, gutapercha, hule, asbesto, mica y productos de estos materiales no comprendidos en otras clases; productos en materiales plásticos semielaborados; materiales utilizados para calafatear y aislar; aislamiento para fines de construcción; tubos flexibles no metálicos; plástico extruido en forma de barras, bloques, gránulos, varillas, láminas, tubos, tuberías para su utilización en toda manufactura; tuberías plásticas para el transporte de aire, gas, agua; tuberías plásticas para fontanería; sellador adhesivo y compuesto de calafateo para uso industrial y comercial; cinta adhesiva para uso industrial y comercial; mangueras de aire no metálicas y accesorios de tubería no metálicos para aire comprimido; láminas bajo el suelo de polipropileno tejido para controlar el drenaje del agua; conductos flexibles no metálicos para drenaje, irrigación y fontanería; acoplamientos y uniones de tuberías no metálicos; mangueras plásticas para aire acondicionado. Mangueras de irrigación; tubos y tuberías (no metálicos) para fines de irrigación; líneas de goteo para irrigación; conducto plástico para irrigación; piezas y accesorios para todos los productos mencionados; paneles de fibra de vidrio para invernaderos; láminas de polietileno y rollos de polietileno para invernaderos;



cubiertas de suelo de polietileno; películas aislantes para invernaderos.

Clase 19 tubos y tuberías rígidos, no metálicos; materiales de construcción (no metálicos); partes de éstos y accesorios de éstos (no comprendidos en otras clases), no metálicos; tuberías, tubos y conductos rígidos no metálicos, canaletas no metálicas, desagües no metálicos, tuberías de desagüe no metálicas, depósitos de almacenamiento de agua de mampostería, depósitos de recolección de agua de mampostería, bajantes no metálicos, tuberías de desagüe no metálicas, material de construcción no metálico, partes de los mismos, todos los productos mencionados anteriormente relacionados con la retención, liberación y desagüe de agua, recolección, filtración, (re)utilización e infiltración o atenuación de agua; canaletas, bajantes pluviales, pozos, todos ellos no metálicos, materiales de construcción no metálicos, fosas de drenaje del tejado no metálicas, todos los productos mencionados relacionados con el drenaje de aguas pluviales; tubos de construcción rígidos no metálicos; asfalto, betún; construcciones no metálicas transportables; tubos interiores no metálicos; sumideros, fosas, cámaras de inspección, pozos de registro, desagües, cárcavas, desagües para cárcavas, otros productos similares para alcantarillas, incluidas sus partes, no metálicos; geotextiles para fines de desagüe, estabilización de taludes, cultivo, recultivo, soporte de plantas, absorción, filtración, separación, estabilización y refuerzo del suelo; geotextiles para uso en relación con la construcción de carreteras, construcción de vías férreas, construcción de túneles, construcción de vías navegables y construcción de obras públicas; geotextiles, a saber, tejidos y láminas para viveros, invernaderos, paisajismo; placas de fibrocemento para



uso en la fabricación de edificios; tuberías no metálicas; techumbre y paneles de techumbre no metálicos; paneles de cielo raso no metálicos; solería no metálica.

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de ley, la abogada Fabiola Sáenz Quesada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0953-0774, en su condición de apoderada especial de Cementos Progreso Costa Rica S.A., interpuso oposición, argumentando que lo solicitado lesiona derechos previos de su representada.

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró parcialmente con lugar la oposición interpuesta, y determinó denegar lo pedido para las clases 1, 11, 17 y 19, y acoger la marca solicitada para las clases 9 y 10, todo de acuerdo con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme, la representación de la empresa solicitante apeló lo resuelto, y expuso como agravios:

1- Los signos son distintos a nivel ideológico, ya que ORBIA significa "una fuerza para el mundo", mientras que ORBIS no tiene significado, y a lo sumo estaría ligado al concepto de "orbe".

2- En ninguna parte de los listados propuestos aparece el producto cemento, y si bien todos son productos de construcción, son muy diferentes al de la marca inscrita y con características muy específicas, referidas a la industria agrícola, y no a la construcción de estructuras como edificios.



3- La empresa oponente no comercializa sus productos como ORBIS, sino como CEMENTOS PROGRESO.

4- La marca propuesta coincide con el nombre de la empresa solicitante, lo cual debe ser valorado a favor de la solicitud por ser un identificador del origen empresarial.

5- Los signos bajo cotejo se diferencian por su letra final ORBIA - ORBIS, lo cual crea diferencia gráfica y fonética que debe analizarse de forma conjunta con la diferente naturaleza de los productos.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a favor de la empresa oponente Cementos Progreso Costa Rica S.A., la marca de fábrica **ORBIS**, registro 148742, vigente hasta el 26 de julio de 2034, y distingue en clase 1 cemento Portland (cemento hidráulico) (folios 158 y 159 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de relevancia para lo resuelto.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 8 de la Ley de Marcas determina que ningún signo podrá ser registrado como



marca cuando afecte derechos de terceros; al efecto sus incisos a) y b) indican:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas establece las reglas para realizar el análisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir.

SIGNO SOLICITADO



ORBIA

Productos de las clases 1, 9, 10, 11, 17 y 19 citados anteriormente.

MARCA REGISTRADA

ORBIS

Clase 1 cemento Portland (cemento hidráulico).

Se denota que los signos bajo cotejo se componen de cinco letras, cuatro de ellas colocadas en idéntica posición, diferenciándose únicamente por las letras finales “A” y “S”. Así, de tal hecho se deriva un alto grado de similitud gráfica y fonética; y ninguna de las palabras aparece en el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, por lo que no se coteja el ámbito ideológico. Por ende, se debe analizar si al caso bajo estudio se le puede aplicar el principio de especialidad marcaria, según establece el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas:

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;

Basándose en dicho principio, el Registro de la Propiedad Intelectual autorizó que la marca solicitada se inscriba para las clases 9 y 10 según se solicitó, pero no para las clases 1, 11, 17 y 19 por estar todos



los productos de dichas clases, al igual que el producto de la marca inscrita, dirigidos al sector de la construcción, por lo tanto comparten no solamente canales de distribución sino además tienen el mismo público meta, sea el consumidor que necesita construir y para ello necesita de diversos materiales. Así, podrá verse confundido en cuanto al origen empresarial de los productos identificados con el signo ORBIA, ya que válidamente consideraría que son una nueva línea de productos de la empresa que previamente comercializa su cemento portland bajo la marca ORBIS.

Respecto a los agravios expresados, no pueden ser acogidos, ya que los signos son altamente similares y en las clases rechazadas son coincidentes en cuanto a la naturaleza de los productos, por lo cual debe la Administración Registral dar protección jurídica a la marca registrada.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por María del Milagro Chaves Desanti representando a Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V., en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:06:56 horas del 5 de julio de 2024, la que se confirma. Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**



Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvc/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36