

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0624-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica (POLYBLEN) (1)

PRODUQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2016-8356)



VOTO 0258-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del primero de junio del dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, mayor, casada, abogada y notaria, con cédula de identidad 1-1149-188, vecina de San José, apoderada especial de la empresa **PRODUQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Brasil, domiciliada en AVENIDA PAULISTA, 1754, 3th Floor, SÃO PAULO - SÃO PAULO, BRAZIL, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:21:52 horas del 15 de noviembre del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 10:40:06 horas del 29 de agosto del 2016, la licenciada Paola Castro Montealegre, mayor, casada, abogada y notaria, con cédula de identidad 1-1143-953, apoderada especial de la empresa **PRODUQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.**, solicitó el registro de la marca de



fábrica — , en clase 1 de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger “*Químicos para uso en la industria y la agricultura; fertilizantes; abono para la agricultura; abono compuesto; Abonos nitrogenados; productos químicos para la corrección del suelo para uso en la agricultura*”.

SEGUNDO. Que al ser las 14:07:47 horas del 27 de octubre del 2016, la representación de la empresa **PRODUQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.**, solicito limitar el ámbito de protección como sigue “*fertilizantes para pastos de forraje*”.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las de las 13:21:52 horas del 15 de noviembre del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.**”

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:24:09 horas del 21 de noviembre del 2016, la licenciada Monserrat Alfaro Solano, en la representación indicada, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución relacionada, el Registro de la Propiedad Industrial, admitido el recurso de apelación es que conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

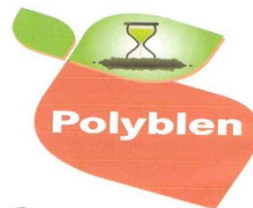
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hecho probado el siguiente:

- 1-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **POLYBLEND** en clase 1 internacional, registro 242555, donde es titular INTACO COSTA RICA, S.A., vigente hasta el 6 de abril del 2025, para proteger: *”Productos químicos destinados a la industria, la ciencia, la fotografía, la agricultura, la horticultura, la silvicultura, resinas artificiales, sintéticas, materias plásticas en bruto (en forma de polvo, liquido o pasta) abonos para tierras (naturales o artificiales), composiciones químicas para soldaduras, productos químicos destinados a conservar los alimentos, materiales curtientes, sustancias adhesivas destinadas a la industria, productos químicos usados como pegamento para pegar azulejos y cerámica, aditivos cohesivos para concreto aditivos plastificantes para hormigón y morteros, compactantes y aislantes de concreto y/o mampostería, epóxido para inyección de fisuras, aditivos químicos para cemento, de fabricación de mi representada”* (v.f. 5 expediente principal, 10 legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial



rechaza la solicitud de inscripción de la marca —

dado que corresponde a una

marca inadmisibles por derecho de terceros, pues su análisis gráfico, fonético e ideológico busca proteger productos de la misma clase 1. Que del estudio de la marca, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, incurriendo en la prohibición establecida en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la recurrente indica en sus agravios que se limitaron los productos a proteger sea “fertilizantes para pastos de forraje”; que el Registro alega una similitud, pero que con la limitación realizada, ambas marcas podrían coexistir registralmente por tratarse de protección a productos distintos, ya que la marca inscrita Polyblen no protege productos fertilizantes. Que al estar inscrita la marca POLYBLEN en Brasil desde el 24 de mayo del 2011 bajo el registro 60398138000112, solicita la aplicación del artículo 6 quinqués del Convenio de Paris (clausula “tal cual es”), pues considera que su marca es mixta mientras que la inscrita en Brasil es denominativa, que la esencia de la marca es la denominación POLYBLEN y que su diseño no altera el carácter distintivo ni la identidad de la marca a la forma en que fue registrada en Brasil. Que su marca está constituida por la denominación POLY, que usualmente es diminutivo de “polímeros” y BLEND, que traducida al español significa “mezcla”, siendo entonces que unida es una palabra de fantasía. Que el rechazo de la marca POLYBLEN significa un perjuicio comercial enorme e injustificado para la empresa pues la empresa INTACO titular en Costa Rica de la marca POLYBLEND no la tiene en uso y su giro de negocio y línea de comercialización distan mucho de la fabricación o comercialización de fertilizantes. Por último, confirma que la coexistencia registral entre POLYBLEN de su representada como POLYBLEND de INTACO son posibles en la realidad del comercio, pues no riñen registral ni comercialmente, y más bien su no inscripción generaría una afectación a los intereses comerciales de la empresa.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

“...Ningún signo podrá ser registrado con marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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 estos, que puedan causar confusión al público consumidor.”

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

***“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza
Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones,
se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:***

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*
- 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;*
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o*
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”*

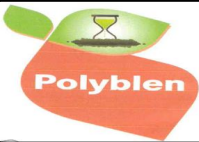
El cotejo visto de esta forma resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “... el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles ... Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras...” así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no...” [Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005,

voto 135-2005].

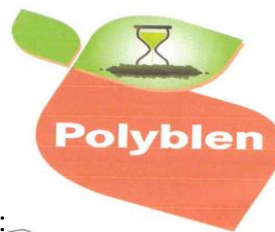
Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En el caso que nos ocupa, la marca inscrita y la marca propuesta, son las siguientes:

Signo		POLYBLEND
Estado	Solicitado	Inscrito
Registro	-----	242555
Marca	de Fábrica y Comercio	de Fabrica y Comercio
Protección y Distinción	fertilizantes para pastos de forraje	<i>Productos químicos destinados a la industria, la ciencia, la fotografía, la agricultura, la horticultura, la silvicultura, resinas artificiales, sintéticas, materias plásticas en bruto (en forma de polvo, líquido o pasta) abonos para tierras (naturales o artificiales), composiciones químicas para soldaduras, productos químicos destinados a conservar los alimentos, materiales curtientes, sustancias adhesivas destinadas a la industria, productos químicos usados como pegamento para pegar azulejos y cerámica, aditivos cohesivos para concreto aditivos plastificantes para hormigón y morteros, compactantes y aislantes de concreto y/o mampostería, epóxido para inyección de fisuras, aditivos químicos para cemento, de fabricación de mi representada</i>
Clase	1	1
Titular	PRODUQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.,	INTACO COSTA RICA, S.A.,

Del cotejo correspondiente, entre la marca solicitada y la inscrita, gráfica y fonéticamente coinciden fuertemente en el término denominativo y cuál es su elemento tópico, ocho letras de la marca solicitada coinciden en su acomodo y disposición, difiriendo únicamente en la letra “D” de la marca inscrita, donde a nivel visual y auditivo no genera mayor diferencia entre una y otra para evitar algún tipo de confusión, más aún al momento de vocalizarlos surge una sólida coincidencia en su pronunciación y sonoridad que desprende, razón por la que podría generar al consumidor un riesgo de confusión y asociación empresarial.

P o l y b l e n
P O L Y B L E N D



La marca solicitada posee un elemento figurativo: _ (figuras en forma de hojas de color verde, dentro de las cuales se encuentra en la más grande un reloj de arena, así como una forma irregular color anaranjado que lleva la palabra Polyblen en letras blancas), este diseño especial es secundario, el mismo no lo hace distintivo ni inconfundible; el diseño agregado a la palabra pretendida no le aporta mayor distintividad. En todo caso, debe recordarse que generalmente cuando se trata de signos mixtos su elemento preponderante es su parte literal, en este caso la palabra Polyblen como elemento dominante, toda vez que esta constituye el nombre de la marca y es la forma en que comúnmente es buscada en el mercado. Por ello el examen en la mayoría de los casos se basa en el elemento denominativo y no en los diseños respectivos salvo que éstas fueran de tal naturaleza, que el consumidor las conciba como el elemento fuerte de la marca, capaz de inducir al consumidor a adquirir esa marca por el elemento figurativo que la

compone. A eso la doctrina ya se ha referido:

“... la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación...” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 79-IP-2001, del 27 de febrero de 2002).

Desde el punto de vista ideológico, los signos resultan ser de fantasía y carecen de significado, lo que imposibilita la confusión ideológica. Existiendo entonces en el cotejo realizado, más semejanzas que diferencias.

Ahora bien, con respecto a la relación existente de los productos del signo solicitado y la marca inscrita, la similitud deviene de la clase 1, que protege y distingue “abonos para tierra”, lo cual trae como consecuencia idénticos canales de distribución y comercio, buscan la protección de productos para la agricultura. Tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que el consumidor consideraría que el giro comercial que va a distinguir la marca solicitada y la de los signos inscritos, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendido por la normativa.

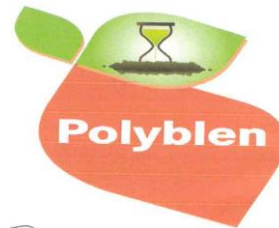
Conforme al cotejo realizado se determina que, en primer plano, los productos que protege y distingue la marca solicitada a pesar de la limitación efectuada son de uso y naturaleza agrícola, al igual que los amparados por la marca inscrita. Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los productos están relacionados. De ahí que se puede dar la existencia de un riesgo de confusión y hasta un riesgo de asociación entre los signos en cotejo.

Se trata de una confusión que en doctrina es conocida como “confusión indirecta”:

“...La confusión indirecta también engaña al consumidor, aunque en forma diferente. Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un

fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente las fabricó...

Hay casos en los que algún comerciante utiliza un elemento común en todas sus marcas, con la clara finalidad de que todas ellas sean asociadas entre sí y a un mismo origen. A este grupo de marcas se las denomina “familia de marcas”. El concepto es ajeno a la Ley de Marcas ya que ésta protege a las marcas individualmente, y es por ello que en alguna oportunidad se le ha negado una protección especial. El que no exista tal protección específica en dicha ley no significa que pueda impunemente provocarse confusión indirecta, o porque no directa...” (Jorge Otamendi en “Derecho de Marcas” 4ta ed, Abeledo-Perrot, 2002, p. 144).



Aceptada la similitud entre de la marca solicitada — y la inscrita POLYBLEND a favor de INTACO COSTA RICA, S.A., se determina una probabilidad significativa de que se produzca en el consumidor un riesgo de confusión indirecta, ya que, erróneamente, puede suponer que lo protegido por “Polyblen” pertenece a la misma línea de productos que ofrece “POLYBLEND”. De aceptarse su coexistencia, se permitiría el riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que descansan en las funciones que debe tener todo signo para ser considerado una marca, como son: a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria transparente.

De igual forma, tomando en consideración lo expuesto, es claro que el elemento que provoca confundibilidad es el nombre con el que se identifican los productos que protegen y distinguen cada una de las marcas, además de proteger coincidentemente la clase 1 de la clasificación internacional, propiciándose además, el riesgo de confusión directa en el consumidor, al pretender inscribir una marca que protege productos relacionados con la registrada.

Confusión directa que de igual forma señala Jorge Otamendi “...la que hace que el comprador

adquiera un producto determinado convencido de que está comprando otro. Es la forma clásica y más común de confusión...” (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, págs. 171).

Por último, la apelante indica que POLYBLEN como marca denominativa, al estar inscrita en Brasil se le debe de aplicar el artículo 6 quinqués del Convenio de París, considerando que la marca pretendida de inscripción, al ser mixto su diseño no altera el carácter distintivo ni la identidad de la marca a la forma en que fue registrada en Brasil, cuestión que “*...no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripción.*” (Voto 986-2011 de las 14:20 horas del 24 de noviembre del 2011) De la misma forma el hecho de que marcas similares se encuentren inscritas en otros países, no es vinculante, ya que la inscripción que opera en nuestro país es territorial y no debe ir en detrimento de los derechos de terceros, por ello no procede la regla “tal cual es” del artículo 6 quinqués del Convenio de París, en este caso.

En el presente asunto, las semejanzas entre los signos son mayores que las diferencias y por ende no es factible la coexistencia de los signos contrapuestos. Se advierten similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, junto con productos relacionados, esta similitud de productos protegidos por ser de la misma naturaleza implica la posibilidad de asociación y confusión para el consumidor quien podría ser engañado y frustrar su expectativa de calidad y seguridad. Esta posibilidad de confusión puede llevar al consumidor a asociar el origen del producto, las marcas y los productos, afectando a los titulares de la marca inscrita y siendo obligación el de tutelar los derechos marcarios inscritos.

Es por ello que lo procedente es confirmar la resolución de las 13:21:52 horas del 15 de noviembre del 2016, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa **PRODUQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.**, sobre la inscripción de la marca de

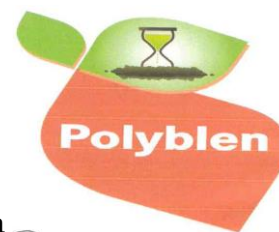


fábrica — , en clase 1 de la clasificación internacional NIZA.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, en representación de la empresa **PRODUQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:21:52 horas del 15 de noviembre del



2016, la cual *se confirma*, denegando el registro de la marca de fábrica — , en clase 1 de la clasificación internacional 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55