

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0077-TRA-PI

Oposición a inscripción de Marca (FIPRAX

INSECTICIDA) (5). BASF SE, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2017-4365)

Marcas y otros Signos



VOTO 0310-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta minutos del treinta de mayo del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, mayor de edad, abogada, divorciada, con cédula de identidad 1-785-618, vecina de San José, apoderada especial de la empresa **BASF SE**, entidad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen aqm Rhein, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:54:58 horas del 18 de enero del 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 11:25:47 horas del 11 de mayo del 2017, la licenciada Pía Picado González, mayor de edad, casada una vez, abogada y notaria, con cédula de identidad número 1-908-354, apoderada especial de la empresa **COMERCIAL ASTARIS COSTA RICA CACR, S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-730794, sociedad constituida en Costa Rica, domiciliada en San José,

Curridabat, Barrio La Nopalera, 100 metros norte y 25 este del Centro Comercial Plaza Cristal,

solicitó la inscripción de la marca , en clase 5 internacionales, para proteger y distinguir “*productos para la destrucción de animales dañinos, fungicida, insecticida, herbicida*”.

SEGUNDO. Que al ser las 15:21:47 horas del 18 de julio del 2017, la empresa COMERCIAL ASTARIS COSTA RICA CACR, limita la inscripción solamente al producto expresado en el signo, sea únicamente “*Insecticidas*”.

TERCERO. Que publicado el edicto de ley en las Gacetas 151, 152 y 153 del 10, 11 y 14 de agosto del 2017, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado a las 14:32:40 horas del 9 de octubre del 2017, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, casado, con cédula de identidad 1-335-794, vecino de San José, apoderado especial de la empresa **BASF SE**, plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca antes

indicada con base en la marca de su propiedad , en clase 5 internacional.

CUARTO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 14:54:58 horas del 18 de enero del dos mil 2018, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO. Con base en las razones expuestas... se resuelve: I. Se declara sin lugar la oposición interpuesta por... BASF SE, contra la solicitud de inscripción de la marca “Fiprax**

INSECTICIDA (**)” en clase 05 internacional, solicitada por... COMERCIAL ASTARIS COSTA RICA CACR, SOCIEDAD ANONIMA,...** la cual se acoge.”

QUINTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser

las 14:42:11 horas del 25 de enero del 2018, la licenciada María Vargas Uribe, apoderada especial de BASF SE, presentó *recurso de apelación*, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

SEXO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca



de fábrica , registro 191949, cuyo titular es BASF SE., vigente al 29 de junio del 2019, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: “Preparaciones para destruir y combatir los animales dañinos; fungicidas, herbicidas, pesticidas” (v.f. 46 expediente principal).

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. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la oposición planteada por la empresa BASF SE, contra la solicitud de inscripción de la marca “*FipraX INSECTICIDA* ()” en clase 05 internacional, solicitada por COMERCIAL ASTARIS COSTA RICA CACR, S.A., la cual se acoge. Por su parte, el recurrente ni el opositor manifestaron agravios para ser examinados.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como:

“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”

Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

Por ello, nuestra normativa marcaria dispone que las marcas deben ser creadas de tal forma que el consumidor no se vea sorprendido a la hora de querer comprar el producto o utilizar el servicio que protegen, debiendo ser constituida en la forma más transparente posible para que no exista la más mínima duda entre la denominación propuesta y otras que se encuentren en el mercado para bienes de similar naturaleza.

El artículo 8 de la Ley de Marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando con ello se afecte algún derecho de terceros, entre otros casos:

cuando sea idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos (inciso a). O cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad (inciso b), en ambos supuestos, cuando puedan causar confusión al público consumidor.

Al ser la finalidad de una marca el lograr individualizar los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se garantiza no sólo el derecho del consumidor, sino también el derecho del empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En este mismo sentido, el numeral 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece las pautas a seguir al examinar la semejanza de los signos sometidos al cotejo marcario. Dentro de ellas, en su **inciso c)**, se exige realizar el examen de fondo dando ***“... más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos...”***

Lo que se busca es impedir la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, ***vía asociación mental*** de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Teniendo claro lo anterior, para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se da cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados

con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

En el caso que nos ocupa, los signos propuestos son los siguientes:

Signo		
Registro	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrita</i>
Marca	<i>fábrica y comercio</i>	<i>fábrica</i>
Protección y Distinción	<i>Insecticida</i>	<i>Preparaciones para destruir y combatir los animales dañinos; fungicidas, herbicidas, pesticidas</i>
Clase	<i>5</i>	<i>5</i>
Titular	<i>COMERCIAL ASTARIS COSTA RICA CACR, S.A.</i>	<i>BASF SE</i>

La marca de fábrica inscrita  propiedad de BASF SE, según lo que establece el artículo 25 de la Ley de Marcas, debe ser protegido por la autoridad registral, pues el signo propuesto

 contienen en su denominación la letra , no solamente como grafema, sino el diseño gráfico que es notable como elemento preponderante de ese conjunto marcario, y evidentemente está incluida en la inscrita, tal similitud, podría crear una confusión en el consumidor, máxime si analizamos el objeto de protección de cada uno de los signos, toda vez



que la marca *de BASF SE* protege y distingue “Preparaciones para destruir y combatir los animales dañinos; fungicidas, herbicidas, pesticidas” mientras que la marca

solicitada  protege “*insecticidas*” de lo que resulta evidente que se trata de productos idénticos y susceptibles de ser relacionados.

Este 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).

Realizando el proceso de confrontación gráfica existe una identidad entre ambas marcas que envían al consumidor la idea de que se trata del mismo origen empresarial. El diseño en cuestión al ser tan similar genera una alta probabilidad de que el consumidor establezca un vínculo entre ellas, aunque la solicitada presenta otros elementos como las palabras Fipra - insecticidas, estas no permiten crear gran diferencia como para que el consumidor no los relacione como del mismo origen empresarial, siendo que la letra X de ambos y los productos son idénticos.

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al 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.

Es entonces que para este Tribunal, la marca solicitada  no presenta una carga diferencial que le otorgue distintividad, ya que resulta, similar a la inscrita en el plano gráfico

e ideológico y en cuanto a los productos que se solicita proteger, están relacionados con los amparados por la inscrita, lo cual podría provocar un riesgo de confusión de coexistir en el mercado ambas marcas.

Es entonces que, analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia y conforme al estudio de fondo realizado, considera esta instancia que el signo solicitado si incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 del mismo cuerpo legal, por lo tanto existen los argumentos suficientes para denegar dicha solicitud y proceder a revocar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial; en el sentido de que el signo gestionado no cuenta con la necesaria carga distintiva para diferenciar en forma efectiva sus productos, por ende, es susceptible de generar riesgo de confusión en el consumidor así como el riesgo de asociación empresarial, y se declara con lugar la oposición y recurso de apelación presentado por la licenciada María Vargas Uribe, apoderada especial de la empresa **BASF SE**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:54:58 horas del 18 de enero del dos mil 2018, la cual se revoca

para que se deniegue el registro del signo  en clase 5 internacional.

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 ***con lugar*** el recurso de apelación presentado por la licenciada María Vargas Uribe, apoderado especial de la empresa **BASF SE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad

Industrial de las 14:54:58 horas del 18 de enero del dos mil 2018, la que en este acto *se revoca*. 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

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00:43:89

TNR: 00.60.55