



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0524-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “HERBIX” (5)

FMC CORPORATION, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2013-2724)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 0094-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta minutos del veintiocho de enero de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, en su condición de apoderado especial de la empresa **FMC CORPORATION**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Delaware, Estados Unidos, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y cuatro y diez segundos del cuatro de julio de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1° de Abril del 2014, la Licenciada **Maria del Milagro Chávez Desanti**, de calidades y condiciones dichas, presentó la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “**HERBIX**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*preparaciones para la destrucción de malas hierbas y animales dañinos, pesticidas, herbicidas y fungicidas*”.



II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las trece horas con cuarenta y cuatro y diez segundos del cuatro de julio de dos mil trece, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

III. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de Julio de 2013, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las catorce horas con cincuenta y un minutos y dieciséis segundos del veinticuatro de julio del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

IV. 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 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 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de **CEFA CENTRAL FARMACÉUTICA S.A.**, se encuentra inscrita la marca de comercio **“EREVIX”** bajo el registro número **192721**, desde el 17 de Julio de 2009, vigente hasta el 17 de Julio de 2019, la cual protege y distingue en clase 5 de la Clasificación Internacional *“Preparaciones farmacéuticos y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebés; yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas); material para tapar dientes; cera dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas. ”.* (Ver folios 5).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial fundamentándose en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción del signo “**HERBIX**”, por considerar que entre ésta y la marca inscrita “**EREVIX**”, existe similitud gráfica y fonética así como que ambas protegen productos en la misma clase 5, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

La representación de la empresa apelante manifiesta que el giro de la marca propuesta se limitó para que proteja herbicidas para uso agrícola, a pesar que la marca inscrita protege el encabezado general de la Clasificación internacional para la clase 5, tal como se indica en su sitio web. Continúa diciendo que para nadie es un secreto el hecho que la denominación inscrita no se utiliza para preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, siendo esta la única parte del giro que parece entrelazarse con el giro inicialmente pretendido por su mandante, con el fin de evitar cualquier tipo de confusión hacia el consumidor y que no exista riesgo de asociación empresarial. Por otra parte indica que no han encontrado una sola referencia al producto EREVIX en internet, lo que hace presumir su no uso en la actualidad, por lo que estima debe hacerse aún mayor énfasis en el Principio de Especialidad.

Adicionalmente menciona el recurrente que existen diferencias gráficas y fonéticas sustanciales entre ambas marcas. A la luz de la apreciación fonética y el giro especializado las marcas se escuchan diferentes al pronunciarlas y no son parecidas al observarlas en virtud del uso inicial de la letra “h” en la marca pretendida y que las mismas nunca estarán compartiendo



los mismos canales de comercialización, pues los productos agrícolas se venden en sitios especializados. Concluye diciendo que lo anterior conduce a la coexistencia registral de los signos dado que no se afectan los intereses de la casa Cefa Central Farmacéuticas S.A. bajo el Principio de Especialidad y consecuentemente la marca HERBIX si es susceptible de protección marcaria para todos los productos solicitados.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, como tampoco los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, y observando lo regulado en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, en el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, ambas son de tipo denominativas, vemos que la denominación del signo solicitado “**HERBIX**” está conformado por seis letras al igual que el signo inscrito “**EREVIX**”, donde la marca inscrita únicamente tiene demás la letra “E” en el medio del signo, y la letra “H” al inicio de la solicitada lo que no produce diferencia sonora sustancial entre éstas, así como tampoco lo causa las letras “V” en la inscrita en comparación con la letra “B” que consta en la propuesta, lo que a nivel *gráfico o visual* puede observarse que el signo pretendido visualmente tiene una gran semejanza con el inscrito, pues el consumidor al tener la marca que se intenta inscribir productos para proteger y distinguir “*preparaciones para la destrucción de malas hierbas y animales dañinos, pesticidas, herbicidas y fungicidas*”. , en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, frente al distintivo inscrito, que protege y distingue en esa misma clase “*Preparaciones farmacéuticos y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebés; yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas); material para*



tapar dientes; cera dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.”, podría incurrir eventualmente en un riesgo de confusión, como consecuencia de la semejanza que existe entre tales signos, aún y cuando la solicitada limite los productos, coinciden en herbicida de la inscrita.

A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel **fonético**, dado que la pronunciación de los signos enfrentados resulta muy parecida, existiendo así una confusión auditiva. Desde el punto de vista **ideológico** no es necesario realizar el cotejo ya que ambos signos no cuentan con significado alguno.

En esta comparación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas en debate, ya que éste podría pensar que los productos a que se refieren a una y otra marca participan de un origen empresarial común, por lo que el registro de la marca solicitada podría inducir a equivocación a los adquirentes de los productos, en razón que éstos se encuentran en la misma clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por consiguiente, al proteger ambos signos productos en la clase 5, su análisis debe ser estricto a fin de evitar cualquier riesgo que podría generar un daño en la salud de las personas, ya que al ser las marcas cotejadas semejantes, es muy posible que los consumidores se confundan, de ahí, que considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende amparar de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita.

A la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza *“del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”*.

Al respecto, afirma la doctrina que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al*



consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume". (Lobato, Manuel, "Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas", Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 incisos a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, concluye este Tribunal que la marca solicitada "**HERBIX**" en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no es factible de inscripción por razones extrínsecas, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **FMC CORPORATION**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio propuesta.

SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Cháves Desanti**, en su condición de apoderada de la empresa **FMC CORPORATION**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con



cuarenta y cuatro y diez segundos del cuatro de julio de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**HERBIX**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.