



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0069-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica: “LEGEND”

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2082-08)

Marcas y otros signos

VOTO N° 108-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del tres de agosto del dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa N° 872, San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la sociedad **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, seis minutos, dieciséis segundos del cinco de noviembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de marzo de dos mil ocho, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**LEGEND**”, en **Clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: Preparaciones veterinarias.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las doce horas seis minutos, dieciséis segundos del cinco de noviembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de enero de dos mil diez, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la sociedad **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT** apeló la resolución referida, y habiéndosele conferido por parte de este Tribunal la audiencia de estilo, expresó agravios.

CUARTO. 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 causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011 y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho probado, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**LEGEND**” bajo el registro número **174655**, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a **SERVICIO AGRÍCOLA CARTAGINÉS SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número 3-101-028596, vigente desde el 16 de mayo de 2008 hasta el 16 de mayo de 2018, protege y distingue: Insecticidas, fungicidas y nematicidas. (Ver folios



13 y 14).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca solicitada **“LEGEND”**, por considerar, que es una marca inadmisibile por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita **LEGEND**, fundamentándose para ello, en el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la recurrente en su escrito de expresión de agravios alega, que no es cierto que exista un peligro al conceder un registro como **“LEGEND”** por estar anteriormente inscrita la marca **“LEGEND”**, pues los productos de ambas marcas son totalmente distintos y están dirigidos a consumidores con diferentes intereses, por cuanto no habría obstáculo alguno en cuanto a la inscripción de la marca de su representada. Aduce, que el Registro en otras oportunidades ha acogido solicitudes de inscripción que como en el presente caso, sus listas de productos eran distintas a pesar de encontrarse en la misma clase, y ordenó continuar con el trámite del procedimiento, una vez constatado que el campo de acción de la marca solicitada, no interfería con el campo de acción de la marca inscrita, para lo cual hace referencia al caso de diligencias de oposición de BAYER CROPSCIENCE GMBH contra LABORATORIOS SLANES, S.A. DE C.V., en la que BAYER se opuso a la marca **“DEROSAL”**, ante la solicitud de registro de la marca **“DORSAL”** ambas en la clase 05 de la Nomenclatura Internacional. Indica, que si se hace un estudio en la página del Ministerio de Salud, en su sección de Productos Registrados, se puede observar que la marca **“LEGEND”** ni siquiera se encuentra inscrita en dicho Ministerio para su venta en Costa Rica. Además, argumenta, que los productos que cada marca protege son altamente distintos.



En el caso bajo examen los signos contrapuestos son **idénticos**, por cuanto uno y otro se constituyen por un único vocablo “**LEGEND**”, que traducido al castellano significa “leyenda” resulta inconducente proceder a un cotejo marcario, pues presentan una **igualdad absoluta en los campos gráfico, fonético e ideológico**. Por consiguiente, el análisis de la eventual coexistencia de tales marcas debe hacerse partiendo de los alcances del *Principio de Especialidad Marcaria*, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 del 1 de febrero del 2000, y reflejado en los incisos a) y b) del artículo 8 ibídem, en este caso como motivo para el rechazo de la inscripción marcaria de un signo, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento), en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de registro marcario.

Este *Principio de Especialidad*, supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de la *especialidad* de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles.



Entonces, por la aplicación del *Principio de Especialidad* se puede solicitar el registro de un signo igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos. Empero, si con la eventual inscripción del signo propuesto puede surgir un **riesgo de confusión**, en tal caso la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa –o puede causar– confusión. Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos (como en este caso), hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en los artículos 8 incisos a) y b), 25 párrafo primero e inciso e) y 89, de la Ley de Marcas, y en el 24 incisos d) y e) de su Reglamento.

De lo expuesto hasta aquí se concluye que el titular de una marca puede pretender el amparo del Derecho, así como el Registro concederlo, cuando un tercero utiliza su propio signo sin su autorización, para distinguir productos o servicios de la misma especie sobre los cuales se obtuvo la inscripción marcaria, por cuanto ello puede dar lugar a que el público consumidor crea que tales productos o servicios tienen un origen común, es decir, un mismo fabricante o comerciante, aunque se refieran a productos o servicios de distinta especie.

Entonces, para solucionar el diferendo presentado en esta oportunidad, deben ser tenidos a la vista los productos que se protegerían y distinguirían con una y otra marca, tomando como punto de partida, desde luego, la Clasificación de Niza, que se basa en el tratado denominado “Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas” del 15 de junio de 1957, y ello con fundamento en el artículo 89 párrafo primero de la Ley de Marcas y 17 de su Reglamento.



Así las cosas, si tal como se mencionó, la marca “**LEGEND**” fue inscrita para identificar productos de la **Clase 05** de la Clasificación Internacional de Niza, y tal como se infiere del escrito inicial de las diligencias bajo examen, esa misma marca fue solicitada por una sociedad distinta de la titular de la inscrita, para identificar productos en **Clase 05**, se tiene entonces que si la marca “**LEGEND**”:

Está INSCRITA para identificar:	Y fue SOLICITADA para identificar:
El Registro No. 174655: Insecticidas, fungicidas, herbicidas y nematicidas.	Preparaciones veterinarias.

... los productos de la marca inscrita pueden ser asociados con los productos de la marca propuesta, ya que también son de uso veterinario, siendo entonces que los productos del signo inscrito están contenidos en la marca solicitada, por lo que se corre el riesgo de no sólo confusión respecto a los productos, sino también podría generarse confusión de asociación empresarial, siendo que serían distinguidos y protegidos por la misma marca “**LEGEND**”, por tal motivo es criterio de este Tribunal que **resulta improcedente autorizar la coexistencia registral de las marcas contrapuestas**, porque tanto unos como otros productos se relacionan entre sí (v. artículos **8**, inciso a) de la Ley de Marcas, y **24** inciso e) de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo **8** inciso b) de la Ley de Marcas, y **24** inciso e) de su Reglamento); todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión sobre el origen empresarial (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e) de la Ley de Marcas, y **24** inciso f) de su Reglamento) para el público consumidor. De ahí, que este Tribunal **no** comparte lo argumentado por la representación de la sociedad solicitante **BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT**, cuando a folio cincuenta y cuatro del expediente señala que “(...) *No es cierto que exista un peligro al conceder un registro como precisamente los productos de ambas marcas son totalmente distintos (...) por lo que no habría obstáculo alguno en cuanto a la inscripción de la marca de mi representada.*”



Los productos que pretende proteger la marca solicitada como se indicara líneas atrás se relacionan directamente con los productos de la marca inscrita, tal y como se desprende del cuadro comparativo, por lo que la identidad de los signos enfrentados y la relación de productos de una y otra marca, induciría a los consumidores a asociarlos entre sí y a pensar que los productos tienen un origen empresarial común o que éstos comparten canales de distribución o puestos de venta, como también podrían pensar, que los productos de la marca a inscribir son nuevos productos de la marca inscrita, pudiendo caer en confusión sobre el origen empresarial.

Por esa razón, la concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como consecuencia que ocurra, en perjuicio de la empresa titular de la marca inscrita, “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del **inciso f) del numeral 25** de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquella y los de la empresa solicitante, que no puede ser permitida por este Órgano de alzada, por lo que este Tribunal no comparte lo manifestado por la representación de la sociedad recurrente cuando señala que “*Por lo tanto, que daño se puede causar, si el público consumidor ni siquiera conoce la marca (...)*”.

CUARTO. Si bien es cierto, como lo señala la empresa recurrente y comparte este Tribunal, no se justifica rechazar una marca solicitada basados en que una marca inscrita se encuentra en la misma clase, de acuerdo con el artículo 89 párrafo tercero de la Ley de Marcas, pues el signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error, sin embargo, en el caso concreto, tal y como se indicara líneas atrás, existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre la marca inscrita y la solicitada y se protegen productos que se relacionan entre sí, a saber, **compuestos**, que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos especializados, aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo, lo que resulta agravado como ya se indicó, por lo que no se desvirtúa la posible confusión que ambos signos podrían



suscitar. Así las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende la sociedad recurrente,

El otro aspecto de las argumentaciones de la empresa apelante radica en el hecho de que, la marca registrada **“LEGEND”** no se encuentra inscrita en el Ministerio de Salud y se señala que no se está comercializando en el país, y para esos efectos ofrece la página web del Ministerio de Salud. Al respecto, estima este Tribunal, que lo expuesto, tampoco puede ser acogido, pues tal situación por sí no es óbice para alegar, como lo hace el recurrente, la procedencia de la registración de la marca solicitada y permitir su coexistencia, en virtud de que lo expuesto se trata de situaciones que no compete a esta Instancia analizar, al carecerse de los elementos necesarios para considerar y compartir tales aseveraciones, las que en todo caso, resultan improcedentes. Nótese que para lo alegado, existen otros remedios procesales que el recurrente no ha utilizado en esta litis.

Por otra parte, la representación de la sociedad apelante, a efecto de combatir lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, hace referencia a dos resoluciones emitidas por el Registro de la Propiedad Industrial, una en relación a la solicitud de la marca **“DORSAL”** propiedad de LABORATORIOS SLANES S.A. DE C.V., versus la marca **“DEROSAL”**, perteneciente a BAYER CROPSOURCE GMBH, ambas en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y la otra referente a la solicitud de inscripción de la marca **“SWEEPER 35. 6”**, pretendida por CEREXAGRI COSTA RICA S.A, versus la marca **“SWEEPER”**, propiedad de BASF GROCHEMICAL PROUDUCTS B.V. no obstante, considera este Tribunal que el hecho de que dos jurisprudencias anteriores hayan apreciado la situación desde otro punto de vista, ello no es vinculante para esta Instancia, pues cada caso concreto se analiza y estudia de manera independiente. Por lo expuesto este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto.



QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderada especial de **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, seis minutos, dieciséis segundos del cinco de noviembre de dos mil nueve, 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.- **NOTÍFIQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro 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 TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33