



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0274-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “KIMERA”

BASF, S.E., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5374-2011)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1089-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las quince horas con veinticinco minutos del dos de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, con cédula de identidad 1-335-794, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **BASF, S.E.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintisiete minutos, doce segundos, del tres de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el día nueve de junio de dos mil once, la **Licenciada Monserrat Alfaro Solano**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1149-188 en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO. LTD.**, sociedad organizada y existente según las leyes de Hong Kong, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“KIMERA”**, para proteger y distinguir *“Productos farmacéuticos, veterinarios e*



higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”, en Clase 05 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes a la solicitud relacionada fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta números 133, 134 y 135, correspondientes a los días 11, 12 y 13 de julio de 2011.

TERCERO. Que dentro del plazo conferido el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de Apoderado Especial de **BASF, S.E.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca relacionada en el resultando primero anterior, alegando similitud con su marca “**CUMORA**” inscrita con Registro No. 131518.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, veintisiete minutos, doce segundos del tres de febrero de dos mil doce, declara sin lugar la oposición presentada y admite la inscripción de la marca “**KIMERA**”.

QUINTO. Que el Licenciado Vargas Valenzuela, en la representación indicada, impugnó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, en razón de lo cual conoce este Tribunal de Alzada.

SEXTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge el elenco de hechos que tuvo por demostrado el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, agregando únicamente que el segundo de ellos se sustenta a folios 21 y 22 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter resulten de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su rechazo a la oposición presentada por la empresa BASF, S. E, indicando que al comparar las marcas contrapuestas “KIMERA” y “CUMORA”, a pesar que comparten algunas de sus letras, la disposición de las mismas es totalmente diferente, no existiendo posibilidad alguna de que se produzca confusión en el consumidor al momento de observarlas, ya que no cuentan más que con una sílaba similar entre ellas, que es la final “RA”. Esto provoca que tampoco a nivel fonético exista problema para distinguirlas, permitiendo una fácil identificación marcaria. Advierte el a quo que no se realiza cotejo a nivel ideológico por cuanto se trata de marcas de fantasía que carecen de un significado especial. Agrega que las mismas contienen diferencias importantes que permiten su coexistencia en el mercado y por ello admite el registro propuesto.

Por su parte, el representante de la empresa opositora y apelante, en sus agravios manifiesta inconformidad con la resolución recurrida, alegando que el análisis de ambos signos debe hacerse en forma conjunta y tomando en cuenta los productos que cada una protege, así como las coincidencias entre sus denominaciones. De lo anterior es claro que sí existe una



posibilidad alta de provocar confusión, lo que eventualmente perjudicará al público consumidor cuando pretenda adquirir un producto determinado. Solicita el recurrente se observe la coincidencia entre los productos de ambos signos y en virtud de ello no puede afirmarse que se trata de marcas distintas y que no van a ser asociadas por el público, ya que además de compartir cuatro letras, las cuales coinciden incluso en el orden de vocales y consonantes con la inscrita, también comparten el mismo giro comercial. Aunado a ello, las letras “K” y “C” tienen el mismo sonido y por ello, no es cierto que el signo solicitado posea suficientes elementos que permitan distinguirlas, ya que por el grado de similitud no es prudente conceder el registro solicitado, por cuanto ello resulta altamente peligroso, ya que, evidentemente, el consumidor puede asumir que la marca “KIMERA” se trata de la misma “CUMORA” o bien que se trata de otro producto de la empresa BASF,S.E. los cuales, en este caso, al ubicarse en la clase 05, requieren un análisis de similitudes más riguroso.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, esto es, que no es susceptible de registro una marca idéntica o similar a una marca registrada o en trámite de registro con fecha anterior, si distingue los mismos productos o servicios y tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios; expresamente en el **inciso a)** que exige el examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, desde el punto de vista del consumidor normal del producto o servicio; en el **inciso b)** se dispone que en caso de que las marcas tengan radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con **énfasis en los elementos no genéricos o distintivos**; y el **inciso c)** establece que debe darse mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.



En el caso bajo estudio, al realizar el cotejo marcario, verifica esta Autoridad que ambas marcas presentan algunas letras en común. Sin embargo, al considerarlas en forma global, efectivamente resultan distintas, a saber “**KIMERA**” y “**CUMORA**” por lo que existe una sustancial diferencia en el aspecto gráfico en vista que solamente tienen en común la sílaba “**RA**”, lo cual evidentemente afecta también a nivel fonético, dado que hay una gran diferencia entre las restantes sílabas, a saber “**KI**” y “**CU**”, “**ME**” y “**MO**”, siendo mayores y más significativas las diferencias que las semejanzas, por lo que, considera este Tribunal, no existen las similitudes que alega el recurrente, y por el contrario, existe distinción suficiente que permite su coexistencia registral sin que ello genere alguna suerte de confusión en el público consumidor.

Por lo expuesto, debe declararse sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **BASF S. E.**, confirmando en consecuencia la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintisiete minutos, doce segundos del tres de febrero de dos mil doce, la cual en este acto debe confirmarse.

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, 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, se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **BASF S. E.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a



las nueve horas, veintisiete minutos, doce segundos del tres de febrero de dos mil doce, la cual se confirma, para que se admita el registro del signo **“KIMERA”** solicitado por la empresa **Rotam Agrochem International Co. Ltd.** 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca**
- TG: Inscripción de la marca**
- TNR: 00:42.38**