



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0517-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la inscripción de la marca “HYMART”

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 0460-04)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1175-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta minutos del veintiuno de setiembre de dos mil nueve.

Recurso de apelación presentado por el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, mayor, abogado, casado, con oficina en Plaza Roble, Edificio Los Balcones, Guachipelín, Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince- mil ciento ochenta y cuatro, en su concepto de apoderado especial de la compañía **E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 1007 Market Street, Wilmington, Delaware, Estados Unidos de América, contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veinte minutos del veinticuatro de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de noviembre de dos mil seis, la **Licenciada María del Pilar López Quirós**, mayor, soltera, abogada, con cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis-seiscientos uno, en calidad de Apoderada Especial de la sociedad solicitante, presentó al Registro la Propiedad Industrial la solicitud de nulidad contra el registro de la marca “HYMART”,



Registro No. 148280 propiedad de la empresa **INQUISA, INDUSTRIAS QUÍMICAS SOCIEDAD ANÓNIMA.**

SEGUNDO. Que la titular de la citada marca, se pronunció con relación a la solicitud de nulidad interpuesta y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas con veinte minutos del veinticuatro de febrero de dos mil nueve, dispuso: *“POR TANTO (...)se resuelve: I) Declarar sin lugar la solicitud de nulidad de la marca HYMART, Registro N° 148280 inscrita ahora a favor de INQUISA INDUSTRIAS QUIMICAS S.A., interpuesta por María del Pilar López Quirós en representación de E. I. DU PONT NEMOURS AND COMPANY, y confirmar la inscripción de dicho signo distintivo. (...). NOTIFÍQUESE”.*

TERCERO. Que el Licenciado Harry Zurcher Blen, de calidades y condición indicadas, impugnó mediante el Recurso de Apelación la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este proceso los siguientes:



1- Que bajo el Registro N° 67143 del 12 de diciembre de 1986 y vigente hasta el 12 de diciembre de 2016, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial la marca de fábrica “**HYVAR**”, propiedad de **E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY**, en clase 05 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir herbicidas, (Ver folio 60).

2- Que bajo el Registro N° 148280 de 30 de junio de 2004 y vigente hasta el 30 de junio de 2014 se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial la marca de comercio “**HYMART**”, propiedad de **INQUISA INDUSTRIAS QUÍMICAS SOCIEDAD ANONIMA**, en clase 05 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir preparaciones químicas para destruir malas hierbas y animales dañinos, (Ver folio 171).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad del registro de la marca **HYMART**, en clase 05 que interpuso la empresa **E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY**, titular de la marca **HYVAR**, en la misma clase, por considerar que entre los signos no existe identidad alguna que pueda provocar confusión en el consumidor medio, pudiendo éste distinguir el verdadero origen empresarial de cada uno, por cuanto la marca **HYMART** cumple con los requisitos de novedad y originalidad exigidos por nuestro ordenamiento y es en razón de ello que fue aceptada su inscripción. Que es posible la coexistencia de ambos signos en el mercado, tal y como ha sucedido por más de dos años, sin que se haya generado confusión, pues entre ellos no existe similitud gráfica, fonética o ideológica, de lo que se concluye que no violenta lo dispuesto en el artículo 8 incisos a), b) y c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



El apelante por su parte, en el escrito de expresión de agravios, manifiesta que el análisis realizado por el Registro es erróneo al afirmar que ambos signos marcarios muestran diferencias suficientes que posibilitan su coexistencia registral. El cotejo marcario que hace el Registro es escueto y poco profundo, pues la similitud gráfica entre las marcas “HYVAR” y “HYMART” es importante, pues la posición de las letras “HY” como prefijo y “AR” como sufijo, presentan el elemento visual más significativo, por lo que resulta engañosa a la vista. Aunado a lo anterior, el cotejo fonético se asocia al gráfico, siendo evidente que a pesar de la diferencia en las consonantes “V” y “M” respectivamente, esto no es determinante y al ser pronunciadas resultan muy parecidas. En relación con el cotejo ideológico, si bien las marcas no protegen productos medicinales de consumo humano, sí pertenecen a la clase 5 del Convenio y en este punto la jurisprudencia y la doctrina han sido contestes en que en estos casos el examen de novedad debe ser más estricto con el fin de proteger la salud pública. Agrega que el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas establece que no puede ser inscrito un signo idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero con anterioridad cuando distingue los mismos productos o relacionados, que puedan causar confusión en el público consumidor, siendo evidente que en el caso de la marca cuya nulidad se solicita, este punto del análisis de fondo fue omitido. La marca inscrita por su representada con fecha anterior, desde el 12 de diciembre de 1986, sea hace más de 23 años, se encuentra inscrita en varios países y por ello es reconocida mundialmente, además está compuesta en un 80% de Bromacil. La marca HYMART, fue inscrita el 30 de junio de 2004, es decir 18 años después y su composición es la misma, por lo que resulta lógico pensar que la intención del competidor fue la de copiar la marca de DUPONT, ya posicionada y con fama en el mercado, para lograr un aprovechamiento injusto de su nombre.

CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en su artículo 2, define el término marca y lo considera como: “*cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...*”. 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.

En tal sentido, la distintividad conlleva a que el consumidor relacione las características, calidad o buena fama del producto, con el signo que lo protege; por lo que: “... *la unión entre signo y producto constituye una marca únicamente en tanto que la unión es captada por los consumidores...*” (**FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo, S. A., Madrid, 1984, p. 23, párrafo final**)

El artículo 37 de la citada Ley de Marcas establece la nulidad de registro de una marca cuando “*contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley*”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Al respecto, la doctrina dispone: “*Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas.(...) La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro(...)* La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se).La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores....” (**LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Editorial Civitas, España, p. 206.**)



Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

QUINTO. En el caso de la marca “**HYMART**”, inscrita en clase 05 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir preparaciones químicas para destruir malas hierbas y animales dañinos, cuyo registro se solicita anular, estima este Tribunal que existe la posibilidad de que, por medio de su uso, se confunda al consumidor durante su acto de consumo con la marca “**HYVAR**”, registrada previamente desde el 12 de diciembre de 1986.

El inciso a) del artículo 8° de la Ley de Marcas señala que: “*Ningún signo podrá ser registrado como 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, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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”; desprendiéndose, que la denegatoria de inscripción de una marca o su nulidad ocurre, cuando exista identidad o semejanza entre los signos cotejados, que distingan los mismos productos o servicios u otros relacionados y que esa identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado.

Asimismo, de acuerdo al inciso a) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, se debe realizar la comparación en tres niveles: gráfico, fonético e ideológico. A nivel gráfico y fonético, vemos que ambas marcas, **HYMART** y **HYVAR**, coinciden en el prefijo “**HY**” y el sufijo “**AR**”, lo que imprime a ambos signos una similitud, tanto visual como fonética,



que produce que se visualicen y escuchen en forma muy similar, pues el consumidor no se detendrá en detallar en el sonido de las letras “M” o “V” y menos aún en la terminación “T”, de la marca cuya nulidad se solicita, sino que lo pasará por alto y en consecuencia pronunciará y recordará el sonido de tales palabras de forma similares. En el examen ideológico, no hay similitudes en vista de que ambas marcas resultan ser términos de fantasía, que no tienen una traducción o significado específico.

Lo anterior, aunado a que registralmente las marcas distinguen los mismos productos o productos relacionados de idéntica naturaleza, sea *herbicidas y preparaciones químicas para destruir malas hierbas y animales dañinos*, por lo que utilizan los mismos canales de distribución y los mismos lugares de presentación y expedición, todo lo cual determina la existencia de elementos homogéneos, que no permiten que se pueda considerar que la marca HYMART posea un carácter distintivo suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, y por ende la probabilidad de confusión en el mercado que podría llegar a producirse, ya que puede suceder que el comprador les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, es decir, que por la similitud que guardan las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador.

Al respecto, se deduce del artículo 1º de la Ley de Marcas citada, la negativa a proteger signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaria es “...proteger efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores”. Tal prohibición, se establece en protección del público consumidor y del titular de la marca previamente inscrita. En consecuencia, merece tener presente que la misión del signo marcario, está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda en forma directa o indirecta, de ahí,

que un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto o servicio.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, concluye este Tribunal que el signo marcario “**HYMART**” carece de aptitud distintiva al entrar en conflicto con la marca “**HYVAR**”, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación y revocar la resolución recurrida dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veinte minutos del veinticuatro de febrero de dos mil nueve, por las razones esgrimidas, declarándose así con lugar la solicitud de nulidad planteada, por lo que se anula el Registro No. 148280 de la marca “**HYMART**” en clase 05 de la Nomenclatura Internacional, propiedad de la empresa **INQUISA, INDUSTRIAS QUÍMICAS SOCIEDAD ANÓNIMA.**

SETIMO. 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación y **se revoca** la resolución recurrida dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veinte minutos del veinticuatro de febrero de dos mil nueve, por las razones esgrimidas, por lo que se declara **CON LUGAR LA SOLICITUD DE NULIDAD** planteada y por ende se anula el Registro No. 148280 de la marca “**HYMART**” en clase 05 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **INQUISA, INDUSTRIAS QUÍMICAS S. A.** Se da por agotada la vía administrativa.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.