

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0577-TRA-PI

Oposición a la inscripción de la marca de fábrica “CRAKER”

DOW AGROSCIENCES LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 9151-03)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1179 -2009

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

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa, **DOW AGROSCIENCES LLC**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 9330 Zionsville Road, Indianapolis, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, treinta y seis minutos, veintiséis segundos del tres de noviembre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado el dieciocho de diciembre del dos mil tres ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Erik Gutiérrez Alvarado, mayor, casado, costarricense, ingeniero agrónomo, vecino de Puente Salas de Barva de Heredia, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento treinta y siete-novecientos noventa y cinco, en la condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **AGROCAFE DE**



OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, con domicilio el Cacique de Alajuela, del Hotel Hhampton Inn, 400 mts al oeste, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos sesenta y dos mil seiscientos cincuenta y seis, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“CRAKER”** en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza para proteger y distinguir **herbicidas, insecticidas, bactericidas, nematocidas, para uso en la agricultura.**

SEGUNDO: Que publicado el edicto de ley dentro del plazo conferido se opone a la inscripción de la marca dicha la empresa, **DOW AGROSCIENCES LLC**, ya que tiene debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial la marca de fábrica **“TRACER”** en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las nueve horas, treinta y seis minutos, veintiséis segundos del tres de noviembre del dos mil ocho, resuelve rechazar la oposición de la marca solicitada, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO: 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 la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hechos probados los indicados en la resolución apelada, constante a folios 78 a 79 y 52 del expediente.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la oposición presentada por la empresa DOW AGROSCIENCES LLC, contra la inscripción de la marca solicitada, por considerar que entre las marcas enfrentadas existen diferencias, desde el aspecto gráfico, fonético e ideológico.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, van dirigidos a señalar que entre el signo solicitado y el inscrito existe una similitud gráfica y fonética, lo que induciría al público a error.

CUARTO: SOBRE EL RIESGO DE CONFUSION Y EL COTEJO MARCARIO. En relación con el riesgo de confusión en el ámbito marcario, este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, que para que prospere el registro de un signo distintivo debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes desde una óptica gráfica, fonética o conceptual, haciendo así surgir el riesgo de confusión sea de carácter visual, auditivo o ideológico, lo que genera que se practique el cotejo marcario. Dicho cotejo, encuentra su sustento en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en relación con el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero del 2002, el cual, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, pautas que, aunque no son las únicas que debe de tomar en cuenta el registrador, pues es una simple enunciación abierta al análisis de otros aspectos, engloban los

aspectos principales a tomar en cuenta, entre otros, el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; el modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor. En referencia a este examen, se señala que: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.(...)” (**Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Pág. 199).**

QUINTO. CONTRAPOSICIÓN DE AMBOS SIGNOS. Tenemos que los signos a cotejar son los siguientes:

SIGNO INSCRITO	SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
TRACER	CRAKER
Productos	Productos
Clase 05: para proteger y distinguir preparaciones para destruir alimañas.	Clase 05: para proteger y distinguir herbicidas, fungicidas, insecticidas, bactericida y nematocidas, para uso en la agricultura.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, tenemos que, en el orden gráfico, ambas



palabras se componen la primera de seis letras la segunda igualmente de seis letras. De ellas, son estructuralmente diferentes las letras iniciales, el signo inscrito inicia con la letra “TRA”, siendo que la solicitada comienza con “CRA”, lo cual hace gran diferencia entre los signos enfrentados, a pesar del elemento común “ER ” que ambas comparten en sus partes finales. Así se desecha la diferencia gráfica entre ambas palabras, ya que se encuentra suficiente diferencia en este nivel, por lo que gráficamente, no resulta similar la marca solicitada con respecto a la inscrita, tal y como lo indica la empresa recurrente.

Respecto al nivel fonético, la diferencia en las partículas iniciales de los signos crean que en su conjunto sean distintos en la pronunciación, otorgándoles individualidad, es decir, el impacto sonoro y la conformación en conjunto no es similar, al punto que la coexistencia de las marcas vaya a causar confusión en cuanto a su identidad y origen e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, de ahí, que no lleva razón la apelante cuando manifiesta en su escrito de agravios que existe una evidente similitud fonética entre el signo inscrito y el solicitado.

Igualmente, para el enfrentamiento de las marcas, el contenido conceptual e ideológico representa un elemento relevante a la hora de realizar la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se da cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor pueda distinguir entre ellas, situación que no ocurre en el caso que nos ocupa, ya que como puede notarse, el signo solicitado está conformado por un vocablo que puede considerarse de fantasía, situación que ocurre con la marca inscrita.

Se observa así que de la comparación anterior, predominan las diferencias más que las similitudes, lo que nos lleva a establecer que gráfica y fonéticamente no existe similitud entre el signo solicitado y el inscrito, por lo que este Tribunal no comparte lo manifestado por el representante de la empresa apelante cuando señala que “*El criterio del Registro para declarar*



sin lugar la oposición presentada por mi representada es incorrecto por cuanto, existe una similitud gráfica y fonética entre ambas marcas. Estamos ante un impacto sonoro muy similar sonoro muy similar y con ello el público consumidor se induciría a error (...)”. Precisamente la falta de similitud gráfica y fonética analizada, no así la ideológica es lo que le otorga la distintividad al signo solicitado **“CRAKER”** con respecto al término **“TRACER”**, por consiguiente, el consumidor, al momento de adquirir los productos que identifica una y otra marca, obviamente, tomará en consideración el distintivo marcario y por ende, el origen empresarial, por lo que este Tribunal considera que aunque los productos del signo solicitado tuviese los mismos canales de comercialización que los de la inscrita, no pueden confundirse, ya que confrontados, se puede concluir que los productos que protegen ambos signos son específicos, el signo inscrito, protege y distingue ***preparaciones para destruir alimañas, a saber un insecticida***, mientras que la marca solicitada, es para distinguir y ***proteger herbicidas, fungicidas, insecticidas, bactericidas, nematocidas, para uso en la agricultura***, por lo que no existe la posibilidad de una confusión por parte del público consumidor, al momento de comprar los productos que tales signos distinguen.

En virtud de lo anterior, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, situación, que se comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, pues, resulta que las marcas cotejadas carecen de similitudes de carácter gráfico y fonético, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con la marca inscrita, sin que ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión.

SEXTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Siendo que no encuentra este Tribunal la existencia de una similitud entre ambos signos tal que impida su coexistencia registral, lo procedente es, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC**, en contra de la

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y seis minutos, veintiséis segundos del tres de noviembre del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa **DOW AGROSCIENSES LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y seis minutos, veintiséis segundos del tres de noviembre del dos mil ocho, 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. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

-**TE.** Oposición a la inscripción de la marca

-**TE.** Solicitud de inscripción de la marca

-**TG.** Marcas y signos distintivos

-**TNR.** 00.42.55