

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0468-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo EXPERTO

Marcas y otros signos

ABONOS DEL PACÍFICO S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3666-2002)

VOTO N° 1182-2009

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

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos veintiséis setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de **ABONOS DEL PACÍFICO S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con cédula jurídica número 3-101-39196 contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cuarenta y cuatro minutos cincuenta y ocho segundos del veintitrés de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de mayo de dos mil dos, la Licenciada María del Milagro Chaves Deeanti, apoderada especial de **ABONOS DEL PACÍFICO S.A.**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de fábrica y comercio del signo **EXPERTO**, en clase 05 de la clasificación internacional, para distinguir Insecticidas.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas cuarenta y cuatro minutos cincuenta y ocho segundos del veintitrés de febrero de dos mil nueve, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de marzo de dos mil nueve, interpuso recurso de apelación.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:

EXPERT

Bajo el Registro número 111847 en clase 05 del Nomenclátor internacional, cuyo titular es HOESCHT ROUSSEL VET, GMBH , para proteger Preparaciones para usos veterinarios e higiénicos.

HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para la resolución del presente caso.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por encontrar que entre el distintivo que se pretende inscribir **EXPERTO**, y la marca inscrita **EXPERT**, ambos en la misma clase 05 de la nomenclatura internacional, existe una innegable similitud gráfica, fonética e ideológica, que puede inducir a error o confusión al público consumidor lo que atentaría contra el principio de distintividad de la marca e impediría el cumplimiento de las finalidades propias de la misma.

Mediante memorial presentado el día dos de marzo de dos mil nueve, por la apoderada de **ABONOS DEL PACÍFICO SA**, argumentó que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de la marca en estudio es incorrecto, por cuanto existen suficientes diferencias entre la marca de su representada y el distintivo marcario por el cual se rechaza la solicitud.

TERCERO. TERCERO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD QUE DEBEN POSEER LOS SIGNOS REGISTRABLES. Al momento de apelar la resolución venida en alzada, la apoderada de la solicitante mediante memorial presentado el día dos de marzo de dos mil nueve, argumentó que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de la marca en estudio es incorrecto, por cuanto existen suficientes diferencias entre la marca de su representada y el distintivo marcario por el cual se rechaza la solicitud, que no es lo mismo un insecticida que una preparación para uso veterinario e higiénico, por lo tanto no puede haber confusión a la hora de adquirir los productos, puesto que en la mente del consumidor jamás será lo mismo un producto para eliminar insectos que uno para salud animal o higiénica.

Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo de su origen empresarial.

El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que ese derecho intangible es: “...*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase*”.

Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé la distintividad como característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal. Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los artículos que elige.

Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de todo signo marcario, al determinar que éste debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así, entonces, es condición fundamental para que un signo se pueda registrar, que ostente ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales o similares que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Este Tribunal ha sostenido que “*El Registro debe verificar para el otorgamiento de la protección de la marca a través de la concesión y registro de la misma que se cumplan los requisitos establecidos en la*

Ley. Al respecto, un requisito fundamental para el otorgamiento de la protección marcaria es que la marca que se pretende proteger presente aptitud distintiva para diferenciar los productos provenientes de diversos consumidores, es decir que presente las cualidades intrínsecas para ese fin (o en sentido negativo que no presente impedimentos de registro de carácter intrínseco).

Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*

- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;*
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o*
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.*

Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o innecesario, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el cotejo marcario se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es

confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.”(Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve).

En el presente caso resulta conveniente traer a colación lo que la doctrina ha establecido en cuanto a los conceptos de marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasce definen así:

*"Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. (...) Las marcas **mixtas***

están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas." (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires, 2000, pp.48-49).

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen son, la solicitada **“EXPERTO”**, que es una marca **denominativa**, pues, está compuesta por letras que forman una palabra y por otro lado, se encuentra la marca inscrita, que también es una marca denominativas según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente, teniendo en cuenta que, conforme a la doctrina marcaria, el elemento denominativo es el que debe prevalecer en el cotejo, por cuanto:

“(...) la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación...” (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-IP-2001).

Este Tribunal considera, al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, que la marca solicitada no puede ser objeto de registro, por las razones que de seguido se exponen: El artículo 7, numeral g) de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos dispone lo siguiente: **“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. (...) g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”**. En el presente asunto, la denominación **“EXPERTO”**, y la marca inscrita **“EXPERT”** bajo el Registro número 111847, en clase 05 internacional para proteger preparaciones para usos veterinarios e higiénicos, estima este Tribunal, que existe una incuestionable similitud gramatical, fonética y conceptual, la cual atentaría contra el principio de distintividad y podría causar confusión al público consumidor.

En el presente caso, **EXPERTO**, constituye un término que de forma exclusiva evoca una característica deseable en los productos propuestos, sea la de ser eficientes para lo que fueron hechos, no encontrándose en la construcción del signo algún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva al signo más allá de la mera descripción de características, pues según el Diccionario Enciclopédico El Pequeño Larousse, Bogotá, 1997 “experto” es aquel “*Entendido en la actividad que le es propia*”.

Este tribunal, avala en todos sus extremos lo resuelto por el a quo, toda vez que efectivamente entre la marca solicitada **EXPERTO**, y la marca inscrita **EXPERT**, ambas en la misma clase 05 de la nomenclatura internacional, existe una innegable similitud gráfica, fonética e ideológica, que puede inducir a error o confusión al público consumidor, ya que los productos están relacionados (insecticidas vs productos veterinarios) comparten canales de comercialización, lo cual atentaría contra el principio de distintividad de la marca, e impediría el cumplimiento de las finalidades propias de la misma.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca solicitada **EXPERTO** no puede ser registrada como marca, tanto por razones intrínsecas, como extrínsecas, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, debiendo confirmarse la resolución venida en alzada.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, 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 la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de **ABONOS DEL PACÍFICO S.A** contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas cuarenta y cuatro minutos cincuenta y ocho segundos del veintitrés de febrero de dos mil nueve, la cual 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74