

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0723-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “PETEL”

Irvita Plant Protection, a Branch of Celsius Property B.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 11504-08)

VOTO N° 1228-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas treinta y cinco minutos del cinco de octubre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en calle 19, avenida 10, casa 872, San José, cédula de identidad número 1-335-794, en representación de Irvita Plant Protection, a Branch of Celsius Property B.V., sociedad organizada y existente bajo las leyes de las Antillas Holandesas, domiciliada en Pos Cabai Office Park Unit 13, Curazao, Antillas Holandesas; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:39:59 horas del 10 de marzo de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de noviembre de 2008, Víctor Vargas Valenzuela, en representación de Irvita Plant Protection, a Branch of Celsius Property B.V., solicitó la inscripción de la marca de fábrica “PETEL”, en la clase 05 para proteger y distinguir “Insecticidas agroquímicos, fungicidas y preparaciones para destruir mala hierba (herbicidas).

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 10:39:59 horas del 10 de marzo de 2009, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos, por encontrarse inscrita la marca “**PEITEL**”, y por existir similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, ya que ambas marcas protegen productos iguales en la misma clase de la Clasificación Internacional.

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 25 de marzo de 2009, Víctor Vargas Valenzuela, en su condición dicha, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:39:59 horas del 10 de marzo de 2009.

CUARTO. Que ante la audiencia conferida por este Tribunal, el recurrente, en síntesis, fundamentó su inconformidad con la resolución recurrida, en que existen diferencias conceptuales evidentes entre ambas marcas, que la marca inscrita protege “una crema farmacéutica para todo desorden de inflamación de las piel”, mientras que su marca pretende proteger “Insecticidas agroquímicos, fungicidas y preparaciones para destruir mala hierba (herbicidas)”, que son productos distintos; alega además que no hay similitud entre las marcas por cuanto las denominaciones de ambas no tiene significado en español de ahí que no podrían causar confusión en el consumidor; y que la marca “**PEITEL**” no está inscrita en la página del Ministerio de Salud para su venta en Costa Rica, de ahí que no se puede causar daño al consumidor si ni siquiera conoce la marca inscrita.

QUINTO. 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 provoquen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

UNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número 169707, la marca de fábrica “**PEITEL**”, a nombre de FERRER INTERNACIONAL S.A. entidad domiciliada en Barcelona, España, Gran Vía Carlos III, número 94, 08028, para proteger “en clase 5 Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, materiales para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.” (folios 24-25).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

- 1) Que con la marca “**PEITEL**”, se proteja una crema farmacéutica indicada para todo desorden de inflamación de la piel.
- 2) Que la marca “**PEITEL**”, no se encuentre inscrita en el Ministerio de Salud para su venta en Costa Rica.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA SIMILITUD DE LA MARCA SOLICITADA Y LA INSCRITA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca “**PEITEL**”, a nombre de FERRER INTERNACIONAL S.A., y darse similitud gráfica y fonética, y proteger productos iguales en la misma clase de la clasificación internacional, lo cual podría causar confusión en los consumidores por otorgarle a los productos a proteger un origen empresarial común.

Analizadas las razones dadas por la entidad recurrente, en cuanto a que existen diferencias entre las denominaciones que permiten su coexistencia, las mismas no son compartidas por este Tribunal.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca *“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.”*

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos, resultando relevantes para este caso las siguientes:

- *“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” (inciso a).*
- *“Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos” (inciso c).*
- *“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;” (inciso d).*
- *“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;” (inciso e).*

- *“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;” (inciso f).*

Verificados cada uno de los supuestos antes señalados, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada **“PETEL”**, es similar a la inscrita **“PEITEL”**.

En el caso concreto, observando lo regulado en el inciso a) del artículo 24 citado, y examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, al ser ambas marcas de tipo denominativa, vemos que a la denominación de la marca solicitada únicamente le falta una letra para ser exactamente igual a la marca inscrita, coincidiendo además en la posición que ocupan en la otra denominación, salvo por la letra “I” que no está presente en la marca propuesta (**PETEL** vrs. **PEITEL**), de ahí que se puede afirmar que en el nivel gráfico el signo solicitado contiene una gran semejanza con la marca inscrita, lo cual podría causar una confusión directa entre el público consumidor.

En cuanto al cotejo fonético, en el presente caso ocurre que la pronunciación de ambas denominaciones es prácticamente idéntica, diferenciándose únicamente por el sonido de la letra “I”, mismo que no viene a marcar diferencia que permita su individualización ni excluye el riesgo de confusión auditiva.

Por la naturaleza de las marcas cotejadas, no es procedente el cotejo desde el punto de vista ideológico.

En cuanto al análisis de los productos que protege la marca inscrita y los que pretende proteger la recurrente, debemos partir señalando que el examen aquí no se orienta determinar si son similares o relacionados, toda vez que evidentemente la marca solicitada contiene productos

iguales a los que protege la marca inscrita. Veamos como **PETEL** incluye en su solicitud “**Insecticidas agroquímicos, fungicidas y preparaciones para destruir mala hierba (herbicidas)**”, productos que están incluidos en la protección de **PEITEL**, pues entre otros, ésta protege “(...) **productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.**”.

En cuanto a los productos protegidos, manifiesta el recurrente que la marca inscrita protege “una crema farmacéutica para todo desorden de inflamación de las piel”. En cuanto a esta afirmación, debemos partir señalando que es un hecho que no puede tenerse por demostrado, por no constar en el expediente pruebas en ese sentido, según las disposiciones de los artículos 294 de la Ley General de la Administración Pública y 133, 369 y 395 del Código Procesal Civil, no puede dársele valor probatorio alguno a la simple presentación de copias sin certificar ni traducir. Además de lo anterior, esa afirmación carece de importancia, en esta instancia y en este proceso. Las marcas se protegen según el principio de especialidad para los productos solicitados, y esta es una protección integral hasta tanto no se demuestre en la vía y por los procedimientos correspondientes, que tal protección debe eliminarse.

En el mismo sentido debe hacerse referencia al alegato de que la marca inscrita no está registrada ante el Ministerio de Salud para ser vendida en Costa Rica. Recordemos, que como se indicó líneas arriba, se considera una marca inadmisibile, por ser similar o idéntica a una marca **registrada o en trámite de registro** por parte de un tercero desde una fecha anterior, y que las disposiciones del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establecen el derecho del titular de una marca **ya registrada** de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen signos idénticos o similares; estas normas evidencian que la protección se da por **el registro** de la marca, y mientras la marca mantenga esa condición, tanto el Registro, como este Tribunal, están llamados a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada.



Por lo señalado, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, debe protegerse la marca ya registrada en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literales a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado por Víctor Vargas Valenzuela, en representación de Irvita Plant Protection, a Branch of Celsius Property B.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:39:59 horas del 10 de marzo de 2009, la cual se confirma.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta 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 interpuesto por Víctor Vargas Valenzuela, en representación de Irvita Plant Protection, a Branch of Celsius Property B.V., en contra de la resolución dictada por el



Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:39:59 horas del 10 de marzo de 2009, 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

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.