

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0774- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “RABION”

SYGENTA PARTICIPATIONS AG, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 15000-2007)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1268-2009

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

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher Gurdian, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos trescientos noventa, apoderado de **SYGENTA PARTICIPATIONS AG**, empresa autorizada para actuar por **MERCK EgaA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas cincuenta y seis minutos veintinueve segundos del primero de junio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día catorce de diciembre de dos mil siete, por la licenciada Aisha Acuña Navarro, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cuatro ochocientos noventa y tres, apoderada de la compañía **INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA S.A**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**RABION**”, en clase 05, internacional para proteger y distinguir productos para la destrucción de animales dañinos, insecticidas, fungicidas, herbicidas, plaguicidas.

SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso la compañía **SYGENTA PARTICIPATIONS AG.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las siete horas cincuenta y seis minutos veintinueve segundos del primero de junio de dos mil nueve, resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando *“sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado especial de GRUNENTHAL GMBH, que actúa en representación de la empresa MERCK EgaA, contra la solicitud de inscripción de “RABION”, en clase 5 internacional presentada por INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA la cual se ACOGE.”, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.*

TERCERO. 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 Jiménez Sancho., y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **MERCK KGaA** (Ver folios 86 al 87 del expediente administrativo, venido en alzada)

1) BION bajo el registro número 135220, para proteger en clase 05, productos farmacéuticos, veterinarios y preparaciones sanitarias. Materiales para empastes dentales, cera dental, desinfectantes, preparaciones para destruir insectos, fungicidas y herbicidas .

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal

carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. AGRAVIOS DEL APELANTE. El apoderado de la empresa **SYGENTA PARTICIPATIONS AG** a la hora de formular agravios manifestó que el cotejo marcario fue realizado bajo un análisis confuso, que el cotejo debe realizarse tomando en cuenta los intereses del consumidor, y que debe obligatoriamente hacerse un estudio exhaustivo de las semejanzas que representan ambas marcas en conflicto, más que las diferencias que puedan tener, en este caso considera que el examinador faltó a ese deber siendo que BION y RABION comparten muchos elementos que pueden provocar confusión, y que los productos es un factor mucho más determinante tomando en cuenta que son productos farmacéuticos y que un mal uso puede afectar la salud pública, que las marcas se deben valorar dentro del entorno en que se usan y por tanto debe tomarse en cuenta que la marca BION de MERCK Egaa (representada por **SYGENTA**) se ha posicionado en el mercado gozando de distintividad sobre los productos que protege.

CUARTO: EN CUANTO AL FONDO. En el caso bajo examen, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición formulada por la empresa **SYGENTA PARTICIPATIONS AG**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“RABION”** en clase 05 del Nomenclátor Internacional, presentada por la compañía **INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA S.A**, indicando lo siguiente: *“(...) Se advierte en cuanto al cotejo gráfico, que a pesar de que comparten las letras “B-I-O-N”, las letras “R-A”, en el signo solicitado, provocan que ambos signos tengan suficientes diferencias gráficas que no los hacen confundibles entre sí, lo que les brinda desde el punto de vista gráfico, una carga suficientemente distintiva que permite su coexistencia. Desde el punto de vista fonético las diferencias entre ambos signos, sean la letras “R-A”, en la marca solicitada, provocan que ambos signos se escuchen diferentes, por lo que no es posible una confusión auditiva entre ambos, así las cosas fonéticamente la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es totalmente diferente, es decir el impacto*

sonoro y la conformación en conjunto no es igual o similar, al punto de que es factible su coexistencia entre la marca solicitada en relación con la marca inscrita de la empresa oponente (...) En relación a la similitud ideológica, tenemos que ninguno de los signos no remite a ideas similares...”

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. 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 inmerecido, 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 **"RABION"** que es una marca **denominativa**, pues, está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, se encuentra la marca inscrita, que es también denominativa, según puede desprenderse de la certificación que constan en el expediente (ver folios 86 al 87), lo marca **"BION"**.

Dicho lo anterior, y teniendo presente que los términos analizados anteriormente son denominativos, para los efectos del presente cotejo marcario, se tiene que en el caso bajo examen el elemento denominativo de las marcas contrapuestas son estos:

MARCAS INSCRITAS:	MARCA SOLICITADA:
BION	RABION

En la resolución recurrida, el Registro apunta que realizado el cotejo gráfico, que a pesar de que comparten las letras **"B-I-O-N"**, las letras **"R-A"**, en el signo solicitado, provocan que

ambos signos tengan suficientes diferencias gráficas que no los hacen confundibles entre sí, lo que les brinda desde el punto de vista gráfico, una carga suficientemente distintiva que permite su coexistencia. Desde el punto de vista fonético las diferencias entre ambos signos, sean la letras “**R-A**”, en la marca solicitada, provocan que ambos signos se escuchen diferentes, por lo que no es posible una confusión auditiva entre ambos.

Este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el a quo en la resolución recurrida venida en alzada, ya que efectivamente la marca “**RABION**”, no tiene similitud, con la marca inscrita “**BION**”, no obstante que ambas protegen los mismos productos a saber productos fungicidas y herbicidas y comparten los mismos canales de comercialización, el consumidor de este tipo de productos no asociaría que los mismos provienen de una misma casa comercial, su distinción permita su coexistencia registral, y en este caso no se provocaría un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita.

Conforme lo anterior, tenemos, que entre la marca “**RABION**” solicitada y la marca “**BION**” inscrita, es factible su coexistencia registral, pues, se vislumbra que no existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, puede interpretar que existe conexión entre los titulares de ambos signos distintivos, por lo que el consumidor puede diferenciar la procedencia empresarial de los productos, situación que le da distintividad a la marca solicitada, de ahí, que este Tribunal comparte lo señalado por el Registro a quo, en la resolución recurrida venida en alzada.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, no existe similitud gráfica e ideológica entre la marca solicitada “**RABION**” y la inscrita “**BION**”. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado de la empresa **SYGENTA PARTICIPATIONS AG**, y confirmar la resolución recurrida venida en alzada

SETIMO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de mayo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Edgar Zurcher Gurdían, apoderado de **SYGENTA PARTICIPATIONS AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas cincuenta y seis minutos veintinueve segundos del primero de junio de dos mil nueve, la cual 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

MSc Guadalupe Ortiz Mora.



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.