

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2006-0408-TRA-PI-972-09**

**Solicitud de nulidad del registro de la marca THIONIL**

**Makhteshim Chemical Works Ltd., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1168-04)**

**Marcas y otros signos distintivos**

## ***VOTO N° 130-2010***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las ocho horas treinta minutos del quince de febrero de dos mil diez.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su concepto de apoderado especial de la empresa Makhteshim Chemical Works Ltd., organizada y existente bajo las leyes del Estado de Israel, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:00 horas del 3 de julio de 2009.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de octubre de 2004, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa Makhteshim Chemical Works Ltd., presentó al Registro la Propiedad Industrial solicitud de nulidad contra el registro de la marca THIONIL, registro N° 147895, de la empresa Insecticidas Internacionales de Costa Rica (INICA) S.A.

**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 15:00 horas del 3 de julio de 2009, dispuso declarar sin lugar la solicitud de nulidad planteada.

**TERCERO.** Que la representación de la empresa Makhteshim Chemical Works Ltd. planteó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada, en fecha 15 de julio de 2009.

**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 Alvarado Valverde, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tienen como hechos probados de interés para la presente resolución los siguientes:

1- Que bajo el registro N° 147895 de 8 de junio de 2004 y vigente hasta el 8 de junio de 2004, se encuentra inscrita la marca de fábrica **THIONIL**, propiedad de Insecticidas Internacionales de Costa Rica (INICA) S.A., en clase 5 de la nomenclatura internacional para distinguir todo tipo de insecticidas de uso agrícola (folios 229 a 231).

2- Que bajo el registro N° 100353 del 14 de marzo de 1997 y vigente hasta el 14 de marzo de 2017, se encuentra inscrita la marca de fábrica **THIONEX**, propiedad de Makhteshim Chemical Works Ltd., en clase 5 de la nomenclatura internacional para distinguir insecticidas (folios 205 y 206).

**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 THIONIL, por considerar que entre los signos contrapuestos no existe similitud gráfica o fonética que pueda provocar confusión en el consumidor medio.

El apelante por su parte, en el escrito de expresión de agravios, manifiesta que tanto el prefijo como los productos son iguales, que las marcas inscritas con el mismo prefijo no protegen los mismos productos, que se reconoció la notoriedad de la marca THIONEX, que las marcas son confundibles, y cita jurisprudencia judicial y administrativa, así como doctrina en apoyo de su tesis.

**CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), 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 aptitud distintiva. 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 aptitud distintiva 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 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 al consumidor, cuyo derecho dimana desde el artículo 46 quinto párrafo de la Constitución Política, que protege el derecho de éste a recibir información adecuada y veraz, 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. NOTORIEDAD DE LA MARCA RECONOCIDA POR EL A QUO. COTEJO DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Inicia este Tribunal indicando que si bien en la resolución final se reconoció la notoriedad de la marca THIONEX, esto no significa una protección a ultranza de ésta. En el derecho marcario costarricense la declaratoria de notoriedad sirve para que una marca no inscrita en Costa Rica pueda adquirir la categoría de derecho anterior oponible, pero siempre ha de realizarse el respectivo cotejo entre los signos en pugna, para poder derivar de él si existe o no la posibilidad de que el consumidor se vea confundido en su acto de consumo. Así, correctamente el **a quo**, luego de considerar que la marca THIONEX es notoria de acuerdo al análisis que hace de los elementos probatorios que constan en el expediente, procede a realizar el cotejo marcario, derivando como conclusión que las marcas pueden coexistir, y sobre este último punto es que se debe centrar el razonamiento de la presente resolución.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), da en forma abierta pautas a utilizar en aras de realizar el respectivo cotejo entre dos signos distintivos, indica:

“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.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- 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.”

Si bien los signos cotejados, THIONIL y THIONEX comparten cinco letras, de estas cuatro corresponden a una raíz genérica y de uso común, por lo que ésta no forma parte de la comparación de acuerdo al inciso b) del artículo antes transcrito. En efecto, tenemos que

“El prefijo thio-, cuando se aplica a un químico, como un ion, significa que un átomo de oxígeno en el compuesto ha sido reemplazado por un átomo de sulfuro. Este significado es especialmente válido en química orgánica.” (“The prefix **thio-**, when applied to a chemical, such as an ion, means that an oxygen atom in the compound has been replaced by a sulfur atom. This meaning is especially valid in organic chemistry.” Consulta del término Thio- en Wikipedia, <http://en.wikipedia.org/wiki/Thio->).

Vemos como Thio- es un prefijo común utilizado en la construcción de nombres referidos a productos químicos, por lo tanto no forma parte del cotejo, restando la desinencia final que acompaña a la raíz, sea –NIL y –NEX. En estas, la diferencia entre las vocales y la consonante final crean una flexión que otorga suficiente diferenciación entre ambas palabras, tanto en el nivel gráfico como en el fonético. Al cotejarse tan pocos elementos, sea tres letras, la diferencia en dos de ellas es suficiente para permitir la coexistencia registral, aunque los productos sean idénticos y la marca más antigua sea notoria, puesto que el público consumidor no se verá confundido y tampoco se observan elementos probatorios que indiquen que la empresa Insecticidas Internacionales de Costa Rica (INICA) S.A. esté tratando de aprovecharse injustamente de la notoriedad de la que goza la marca inscrita a nombre de Makhteshim Chemical Works Ltd.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones que anteceden, lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar la resolución recurrida.

**SÉTIMO. 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, N° 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 sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela en representación de la empresa Makhteshim Chemical Works Ltd. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas del tres de julio 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.**

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Norma Ureña Boza***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

***NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA***

***TG: INSCRIPCION DE LA MARCA***

***TNR: 00.42.90.***