



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0150-TRA-PI**

**Solicitud de registro de marca (RABON) (5)**

**BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-8970)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No. 0743-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veinte minutos del primero de octubre del dos mil quince.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el licenciado ***Víctor Vargas Valenzuela***, mayor, abogado, divorciado, con cédula de identidad número 1-335-794, vecino de San José, apoderado especial de ***BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH***, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas cuarenta y cuatro minutos diez segundos del seis de enero del 2014.

#### ***RESULTANDO***

***PRIMERO.*** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas cuarenta y un minutos veinticinco segundos del dieciséis de octubre del 2014, el licenciado ***Víctor Vargas Valenzuela*** representante de ***BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH***, domiciliada en Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, Alemania, solicitó el registro de la marca de fábrica ***RABON***, en clase 5 de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger: “Insecticidas.”

***SEGUNDO.*** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las



catorce horas cuarenta y cuatro minutos diez segundos del seis de enero del 2014, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]*”.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas cuatro minutos cuarenta y un segundos del diecinueve de enero del 2015, el licenciado *Víctor Vargas Valenzuela* en la representación indicada, presentó **Recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

**CUARTO.** 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

*Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge como hechos probados los siguientes:

**1-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **RABION**, en clase 5 internacional, Registro 203633, inscrita y vigente hasta el 10 de setiembre del 2020, para proteger “Productos para la destrucción de animales dañinos, insecticidas, fungicidas, herbicidas, plaguicidas”, cuyo titular es **INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA (INICA) S.A.** (folio 6).



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial determinó la inadmisibilidad por razones extrínsecas de conformidad con el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por provocar confusión al consumidor medio.

Por su parte, el recurrente en sus agravios manifiesta, que la similitud ideológica de la marca es preponderante sobre las otras dos, pues los significados en español de ambos términos están bien delimitados y no le reflejan la misma idea al consumidor, además tienen una definición diferente. Que siendo marcas con estructuras gramaticales y fonéticas distintas, pueden coexistir en el mercado pues su forma de presentación al público y sus productos no pondrán en peligro de confusión al consumidor.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

*[...] Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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.*



Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

***“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.”*

El cotejo visto de esta forma resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente el signo solicitado provoque en relación con los inscritos un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo a dictaminado que “...el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles... Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. ...así tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no;...” Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005.

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.



Y en el caso que nos ocupa, la marca propuesta y las marcas inscritas, son las siguientes:

|  |  |  |
|--|--|--|
| <i>Signo</i>                           | <b><i>RABON</i></b>                                | <b><i>RABION</i></b>   |
| <i>Registro</i>                        | <i>Solicitado</i>                                  | <i>Inscrito</i>  |
| <i>N°</i>                              | -----  | 203633   |
| <i>Marca</i>                           | <i>de Fábrica</i>                                  | <i>de Fábrica</i>  |
| <i>Protección<br/>y<br/>Distinción</i> | <i>“Insecticidas”</i>                              | <i>“Productos para la destrucción de animales dañinos,<br/>insecticidas, fungicidas, herbicidas, plaguicidas”.</i> |
| <i>Clase</i>                           | 5  | 5  |
| <i>Titular</i>                         | <b><i>BAYER INTELLECTUAL<br/>PROPERTY GMBH</i></b> | <b><i>INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA<br/>(INICA) S.A.</i></b>  |

Como puede observarse, existe en la publicidad registral otra marca inscrita similar al término ***RABON*** como lo es ***“RABION”***, incluyendo además, productos relacionados con la solicitada en clase 5.

Aplicando el análisis de primera impresión, se observa que ambas marcas son denominativas, compuesta por letras que forman una palabra donde la única diferencia radica en la letra “I” de la marca inscrita, coincidiendo en las demás cinco letras; desde el punto de vista fonético no existe gran diferencia puesto que al pronunciarse y escucharse los signos cotejados suenan muy similar, siendo evidente la similitud y pudiendo producir confusión auditiva.

Se aprecia una diferencia en el aspecto ideológico, puesto que las marcas en conflicto tienen acepciones totalmente diferentes en el idioma castellano. Mientras que ***Rabon*** identifica a un animal con el rabo más corto que lo ordinario, el termino ***Rabion*** está



definido como una corriente de un río donde el cauce se hace violento o impetuoso. No obstante, aun y cuando los anteriores conceptos son peculiares y en idioma español, estos no son espontáneamente manejados por el consumidor promedio, siendo que la diferencia ideológica no es significativa en el caso analizado, como para solventar las similitudes de carácter gráfico y fonético.

Ambas marcas ofrecen al mercado consumidor productos insecticidas que podrían confundirse al asociarlos a un mismo origen empresarial y más aun que son productos protegidos en la misma clase 5, donde se distribuyen y comercializan por los mismos canales, esta situación podría hacer que el consumidor medio crea que estos signos, - solicitado e inscrito - están relacionados y asociados bajo el mismo sector empresarial, que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados, se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello, creando también una falsa creencia en el consumidor, 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.

Cabe mencionar que el renombre y prestigio, así como el posicionamiento en el mercado que pudiera tener la empresa **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH** y los productos que produce, no le da una posición de privilegio a la empresa solicitante, pues no existe una protección per se, atendidos al origen empresarial de un signo solicitado, sobre todo que el signo solicitado no contempla o incluye formalmente tal marca de origen, siendo que debe tenerse presente el *principio de independencia de las marcas*, en cuanto a que cada solicitud debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral.



Conforme a lo expuesto y efectuado el estudio de los agravios del apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que debe aplicarse el artículo 8, incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el numeral 24 de su Reglamento, ya que las marcas presentan similitudes en su denominación y los productos que protegen son idénticos o relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos; situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada y por esa razón debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de cada una de las marcas registradas cotejadas, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que protegen el *Derecho de Exclusiva* y que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la ya citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Tome en cuenta el solicitante que el riesgo de confusión existe, por la semejanza entre ambos signos y además por la relación entre los productos que identifican esos signos. Siendo procedente confirmar la resolución de las catorce horas cuarenta y cuatro minutos diez segundos del seis de enero del 2014, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado *Víctor Vargas Valenzuela*, apoderado especial de *BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH*, sobre la inscripción de la marca de fábrica *RABON*.

***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, que es Ley



No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por el licenciado *Víctor Vargas Valenzuela*, en representación de ***BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas cuarenta y cuatro minutos diez segundos del seis de enero del 2014, la cual *se confirma*, denegando el registro de la marca de fábrica ***RABON***, en Clase 5 internacional, presentado por el recurrente. 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***.

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



***MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marcas con falta de distintividad***

***Marca descriptiva***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***