



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0212-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “DURANGO”

DOW AGROSCIENCES LLC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 3123-2013)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 746-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cincuenta minutos del veintinueve de octubre de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-0012-0480, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC**, organizada y existente bajo las leyes de Delaware, con domicilio en 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cincuenta y ocho minutos y cuarenta y nueve segundos del cuatro de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de abril de 2013, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DURANGO**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*herbicidas para uso agrícola*”.



SEGUNDO. Que en fecha 17 de octubre de 2013, el Licenciado **Victor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Bayer Intellectual Property GMBH**, se opuso al registro solicitado, con base en su marca inscrita **“VERANGO”**.

TERCERO. Que mediante resolución de las ocho horas con cincuenta y ocho minutos y cuarenta y nueve segundos del cuatro de febrero de dos mil catorce, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “[...] **POR TANTO** Con base en las razones expuesta (sic) y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara con lugar la oposición planteada por la empresa **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“DURANGO”**, en clase 05 internacional, solicitada por **MANUEL E. PERALTA VOLIO**, apoderado generalísimo de **DOW AGROSCIENCES LLC.**, la cual se deniega. [...]”.

CUARTO. Que en fecha 19 de febrero del 2014, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución final indicada, expresando agravios.

QUINTO. Que mediante escrito presentado ante este Tribunal en fecha 28 de abril del 2014, la representación de la empresa oponente desistió formalmente de la oposición presentada el día 17 de octubre del 2013 en contra de la solicitud de registro de la marca **“DURANGO”**.

SEXTO. Que mediante escrito presentado ante este Tribunal en fecha 18 de julio del 2014, la representación de la empresa oponente manifestó que por un error material se sustanció la apelación mediante escrito presentado en fecha 16 de julio del 2014, dando respuesta a la audiencia otorgada por este Despacho según resolución de las 10 horas con 45 minutos del 25 de junio de 2014, ya que según escrito presentado ante este mismo Despacho de fecha 28 de abril del 2014, se había desistido de las diligencias de oposición respecto a la solicitud de registro de

la marca “DURANGO”. Como consecuencia de ello, solicitó se tenga por desistido tanto el escrito presentado el día 16 de julio del 2014 a la 1:45pm así como el desistimiento de la oposición interpuesta en contra de la solicitud de registro de la marca “DURANGO”, solicitando continuar con el trámite correspondiente.

SÉTIMO. 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 19 de febrero de 2010 y vigente hasta el 19 de febrero de 2020, la marca de fábrica “**VERANGO**”, bajo el registro número **199043**, en **clase 05** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*preparaciones para matar malas hierbas y destruir animales dañinos, insecticidas, preparaciones para destruir mala hierba (herbicidas), fungicidas*”, perteneciente a la empresa **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH** (Ver folios 52 y 53)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DURANGO**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, la cual deniega con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al establecer que:

“[...] Se analizan primero los productos a proteger por las marcas en conflicto y se determina que el producto que se pretende proteger con la marca solicitada: herbicidas para uso agrícola, está incluido en la lista de productos de la marca inscrita, sea: preparaciones para matar malas hierbas y destruir animales dañinos, insecticidas, preparaciones para destruir mala hierba (herbicidas), fungicidas, ambos son expedidos en el mismo establecimiento comercial y dirigidos a un mismo sector de la población lo que genera un alto riesgo de confusión.

Por otro lado, tenemos que gráficamente, la diferencia que se da entre las marcas DURANGO y VERANGO se da solamente en las dos primeras letras DU y VE de las marcas, el resto de ambas palabras coinciden entre sí en sus cinco letras restantes, dispuestas en una misma posición gramatical, siendo muy probable que el consumidor promedio pueda caer en error o confusión dadas las similitudes gráficas que se dan entre ellas.

Fonéticamente, vemos que al existir la diferencia de solamente dos letras al momento de pronunciar los términos DURANGO y VERANGO, y similitud en las restantes cinco letras, el sonido que se emita va a ser similar en su pronunciación, causando dificultad al oído humano para poder reconocer la diferencia, lo que pueda causar confusión en el consumidor promedio al momento de escucharlas.

Ideológicamente se determina que los signos en conflicto no presentan similitud, por ser el término VERANGO un término de fantasía.



Realizado el análisis anterior, tenemos que las marcas DURANGO y VERANGO contienen similitudes tanto a nivel gráfico como fonético suficientes para poder causar confusión en el consumidor, quién podría verse confundido al momento de enfrentarse a ellas en el mercado, siendo que protegen productos similares que serán expedidos en el mismo establecimiento, dirigidos a un mismo público consumidor. Siendo así, debe acogerse la oposición planteada por el apoderado de BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH y denegar la solicitud de la marca DURANGO. [...]”

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó como agravios que el criterio del Registro para declarar con lugar la oposición presentada contra su representada es incorrecto por cuanto, en primer término no se tuvo acceso al escrito de oposición, lo que le impidió defender los intereses de su cliente. En cuanto al fondo de la resolución alega que entre la marca de su representada y el signo que se pretende inscribir, existen más diferencias que semejanzas, además que los productos pretendidos por ambas, son diferentes entre sí.

Finalmente, mediante escrito presentado ante este Tribunal el 14 de julio de 2014, la recurrente señaló que la compañía **Bayer Intellectual Property GmbH** no tiene interés en continuar con la oposición presentada y que más bien desistió de la misma., siendo que el escrito de desistimiento fue presentado ante este Tribunal el 28 de abril del año en curso (folio 44), y en virtud de ello solicita a este Tribunal ordenar la continuación del trámite de inscripción de la marca **DURANGO**, en clase 5 de la nomenclatura internacional, a nombre de su representada **Dow Agrosciences LLC**.

En virtud de lo anterior, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del

Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el ***riesgo de confusión*** entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata 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. Como corolario, entonces, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

<i>MARCA SOLICITADA:</i>	<i>MARCA INSCRITA:</i>
DURANGO	VERANGO



PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:	PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:
En clase 05 de la Nomenclatura Internacional: <i>“herbicidas para uso agrícola”</i>	En la clase 05 de la Nomenclatura Internacional: <i>“preparaciones para matar malas hierbas y destruir animales dañinos, insecticidas, preparaciones para destruir mala hierba (herbicidas), fungicidas”</i>

Bajo esa inteligencia corresponde destacar, que las marcas enfrentadas son de tipo meramente **denominativas**, es decir sin ningún tipo de diseño, solamente la palabra representada en letras, ocurriendo que a criterio de este Tribunal, desde el punto de vista **gráfico** así como **fonético**, salta a la vista que la marca opuesta y la solicitada son muy similares, cuentan solamente con sus dos primeras letras de diferencia **“DURANGO”** y **“VERANGO”**, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual y auditivo, es factible para el público consumidor que pueda confundirse, además de que algunos de los productos son idénticos, otros se encuentran directamente relacionados entre sí, y todos en la misma clase de la nomenclatura internacional.

Visto lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión al igual que lo que sostuvo el Registro en su resolución venida en alzada, que entre los signos contrapuestos **no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia**, por cuanto su semejanza gráfica y fonética, podría provocar un riesgo de confusión y un riesgo de asociación en el consumidor medio.

La problemática potencial, práctica y jurídica de lo expuesto, daría como resultado, tal como se indicó, una fortísima probabilidad de que surja un riesgo de confusión (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) entre los productos, por cuanto **se relacionan directamente entre sí**, (v. artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); **pueden ser asociados** (v. artículo 8º inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); y **se podrían ofrecer de igual manera ante el público consumidor**, y éste sería el mismo tipo de destinatario por la naturaleza de ambos (v. artículo 24, inciso f. del

Reglamento de la Ley de Marcas).

Por consiguiente, la concurrencia de los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra en perjuicio de la empresa opositora, “[...] *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso [...]*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquella y los productos de la empresa solicitante, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos íntimamente relacionados y asociados entre sí, ya que como bien señala el artículo 24 citado “[...] *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; [...]*”, más aun si tomamos en cuenta, lo que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido claras y categóricas, al no permitir ningún tipo de semejanza entre marcas de clase 5 internacional (farmacéuticas), ya que debe privar el bien común –se protege la salud pública–, de allí que debe existir una mayor rigurosidad en la calificación de las formalidades extrínsecas.

Puede concluirse a grosso modo, que tanto la Administración Registral como este Tribunal por disposición legal están obligados a proteger a la marca inscrita. No solo eso, prima la protección de los derechos de los titulares de marcas y por otra parte a los consumidores, y esto representa

un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, tal y como lo dispone el artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos:

“[...] La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. [...]”

Finalmente, en lo que respecta al agravio de la recurrente en cuanto a que no tuvo acceso al escrito de oposición, con lo cual se le impidió defender los intereses de su cliente, este resulta totalmente improcedente, por cuanto consta a folio 20 vuelto del expediente que el juego de copias de la oposición de mérito, fue debidamente retirado el día 17 de febrero de 2014, por el señor Edwin Rosas R., portador de la cédula de identidad No. 3-0246-0845. En cuanto al agravio de que la empresa oponente no tiene interés en continuar con la oposición presentada y que más bien desistió de ella, debe indicar este Tribunal que se mantiene el criterio del Registro en razón de proteger al consumidor de un riesgo de confusión o un riesgo de asociación, en virtud de lo establecido a lo largo de la presente resolución, sea la similitud gráfica y fonética de los signos enfrentados, así como la identidad y relación de los productos que cada una de ellas protege y distingue. Asimismo, mediante escrito presentado por la representación de la empresa oponente que corre a folio 64, se desprende que ésta dejó sin efecto el desistimiento planteado al indicar:

*“[...] En consecuencia solicito se tenga por desistido tanto el escrito presentado el día 16 de julio del 2014 a la 1:45 p.m. así como el desistimiento de la oposición interpuesta en contra de la solicitud de registro de la marca “DURANGO”.
Cumplido lo anterior, ruego continuar con el trámite correspondiente. [...]”*

Por lo expuesto, no encuentra este Tribunal, motivo alguno para resolver en sentido contrario al



que hizo el Registro de la Propiedad Industrial, ya que, del análisis en conjunto de ambas marcas, puede afirmarse que, el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga distinta que le otorgue diferenciación, lo que genera de por sí suficientes razones de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados, por encontrarse inscrita la marca “**VERANGO**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**DURANGO**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo **8º** incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cincuenta y ocho minutos y cuarenta y nueve segundos del cuatro de febrero de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 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 el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cincuenta y ocho minutos y cuarenta y nueve segundos del cuatro de febrero de dos mil catorce, la cual se



confirma, acogándose la oposición presentada y denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DURANGO**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional. 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

Roberto Arguedas Pérez

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca**
- TE. Solicitud de inscripción de la marca**
- TG. Marcas y signos distintivos. Cotejo Marcario**