



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0446-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “DANOL 60-E(Diseño)”

TOTAL S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen Nos. 6863-06)

Marcas y Otros Signos

VOTO No.998-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con cuarenta minutos del veintisiete de agosto de dos mil nueve.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **TOTAL S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República Federal de Alemania, con domicilio en 51368 Leverkusen, República Federal de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuatro minutos y cincuenta segundos del once de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el día tres de agosto de dos mil seis, la señora **Mónica Zamora Ulloa**, mayor, casada una vez, vecina de San José, con cédula de identidad 1-878-884, en su condición de Apoderada Especial de **Insecticidas Internacionales de Costa Rica (INICA) Sociedad Anónima**, con cédula de persona jurídica 3-101-309963 y domiciliada en San José, Zapote, esquina oeste de Radio Columbia, Edificio Lolita, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DANOL 60-E(Diseño)**”, sin reserva del signo “**60-E**”, para proteger y distinguir



productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, plaguicidas e insecticidas, en Clase 05 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que el Edicto correspondiente a la solicitud relacionada fue publicado en las Gacetas números 11, 12 y 13 correspondientes a los días 16, 17 y 18 de enero de 2008.

TERCERO. Que dentro del plazo conferido y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 12 de marzo de 2008, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **Total S. A.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca relacionada en el resultando primero anterior, fundamentada en que la misma presenta similitud con la marca “**BANOLE TM**”, registrada en clase 05 Internacional para proteger y distinguir *aceite de banano para la aplicación de soluciones para combatir la sigatoka negra*, y de la cual es titular su representada.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, cuatro minutos y cincuenta segundos del once de febrero de dos mil nueve, declara sin lugar la oposición interpuesta por Total S.A. y admite la inscripción de la marca “**DANOL 60-E (Diseño)**”.

QUINTO. Que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa opositora, impugnó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante Recurso de Apelación, según escrito presentado ante ese Registro el día veintitrés de febrero de dos mil nueve.

SEXTO. 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 Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge los hechos que tuvo por demostrados el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter resulten de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECORRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su rechazo a la oposición presentada por el Licenciado Vargas Valenzuela, indicando que no encuentra motivos para denegar la inscripción de la marca solicitada, en virtud de que entre los signos en conflicto no existe una identidad o semejanza tal que pueda causar confusión en el público consumidor, pues, a pesar de que ambos tienen cuatro letras en común, los elementos diferenciadores son suficientes y el signo solicitado posee el poder distintivo necesario, respecto de la marca inscrita, lo que permite al consumidor identificar y distinguir claramente los productos que se pretende proteger, por lo que no se pone en riesgo la salud pública y no se contraviene el ordenamiento marcario.

Por su parte, el representante de la empresa opositora y apelante, en sus agravios manifiesta inconformidad con la resolución recurrida, alegando que no se puede aceptar la coexistencia registral de las marcas, pues ambas se encuentran inscritas en la clase 05 de la



Nomenclatura Internacional y dirigidas a proteger insecticidas. Agrega que en la construcción gramatical y fonética del signo solicitado, se ha intercalado el número “60” entre las letras “L” y “E”, con lo que se pretende disimular el verdadero sentido del signo, siendo que al momento de ejercer el acto de consumo se identificará como “DANOLE 60”, lo que provoca una “*peligrosidad confusionista muy grande*”, que ha sido ignorada por el Registro. Debe tomarse en cuenta además que dentro de los productos que se pretende proteger están insecticidas en general, lo que le permitiría incursionar en el mercado con el mismo tipo de insecticida que el de mi representada, obteniendo así una ventaja sobre la marca inscrita por Total S.A., pues la marca inscrita protege específicamente insecticidas para combatir la sigatoka negra. De ello puede derivarse el riesgo de asociación, pues el público podría crearse la idea de que existe vinculación entre las marcas y asumir que se trata del mismo producto o de otro producto propio de BANOLE TM. Solicita sea revocada la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, en virtud de la evidente similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas, siendo que el artículo 8 de la Ley de Marcas, exige la protección de la marca inscrita.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.

El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, dentro de tales prohibiciones, el inciso a) establece que no es susceptible de registro una marca idéntica o similar a una marca registrada o en trámite de registro con fecha anterior, si distingue los mismos productos o servicios y tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios; expresamente en el **inciso a)** que exige el examen



gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, desde el punto de vista del consumidor normal del producto o servicio; y el **inciso c)** establece que debe darse mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.

Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, **con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio**, y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario. Respecto a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa indica: “...*ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:*” (Fernández Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. p.p. 199 y ss).

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, el operador de Derecho primero debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en las marcas, y su mayor o menor intención de adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las marcas en pugna, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto. Desde esta



perspectiva, y de acuerdo con Novoa, cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra 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.

El artículo 2 de la Ley de Marcas, establece que una marca es todo signo o conjunto de signos con capacidad de distinguir los productos o servicios de una persona de los de otra, por resultar suficientemente distintivos en relación con los de su misma especie o clase. Asimismo, el artículo 3 de esta misma ley determina los signos que pueden constituir una marca indicando al respecto que puede ser *“...cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras -incluidos los nombres de personas-, las letras, los números, los elementos figurativos, ...”*

En el caso bajo estudio, al realizar el cotejo marcario, se verifica que entre las marcas: “**DANOL 60-E**” y “**BANOLE TM**”, existen cuatro letras comunes, sean A, N, O y L, “**DANOL 60-E**” y “**BANOLE TM**”. No obstante, la sílaba inicial de cada una de ellas es distinta, a saber “**DA**” y “**BA**” y que los restantes elementos, propios de cada una, “**60-E**” para la solicitada y “**TM**” para la inscrita, introducen una sustancial diferencia tanto en el aspecto gráfico como fonético, sea “**DANOL 60-E**” y “**BANOLE TM**”, siendo por lo tanto mayores y más significativas las diferencias que las semejanzas, especialmente por el término numérico presente en el signo solicitado. Por otra parte, tal y como lo afirma la resolución que se impugna, en vista de que ambos signos carecen de un contenido conceptual, pues son términos de fantasía, no es posible su cotejo a nivel ideológico.

En relación con la posibilidad de que se produzca riesgo de asociación de las marcas, alegando que ambas protegen insecticidas, nótese que la marca inscrita no protege exactamente un insecticida, sino *aceite de banano para la aplicación de soluciones para combatir la sigatoka negra*, es decir un producto utilizado específicamente para combatir



esa plaga, y la marca solicitada protegería en general *productos para la destrucción de animales dañinos*, por lo que no puede considerarse que sean los mismos productos.

Es decir, que examinados ambos elementos en conjunto, en primer lugar, desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que la marca inscrita y la solicitada son diferentes en términos gráficos, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, es factible diferenciarlas, sin provocar riesgo de confusión en el público consumidor. Desde el punto de vista **fonético**, la disposición de las letras en cada una de las palabras que comprenden el término denominativo y los términos no comunes indicados, hacen que su pronunciación sea muy diferente, y en el nivel **ideológico** al ser ambos términos de fantasía, no tienen un significado especial, por lo que no llegan a producir una idea en concreto, razón por la cual este Tribunal no encuentra las similitudes que alega el recurrente, siendo evidente, por el contrario, que existe distinción suficiente que permite su coexistencia registral.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **Total S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuatro minutos, cincuenta segundos del once de febrero de dos mil nueve, la cual debe confirmarse.

SEXTO. 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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **Total S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuatro minutos, cincuenta segundos del once de febrero de dos mil nueve, 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.-**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

Oposición a la Inscripción de la marca

- TG: Inscripción de la marca

- TNR: 00:42.38