



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-1166-TRA-PI-190-11

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de comercio “HERBOXONE”

CRYSTAL CHEMICAL COMPANY DE COSTA RICA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2498-2009)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 0077-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cincuenta minutos del veinticuatro de enero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Randall Horacio Villalobos Vega**, mayor, casado una vez, Oficinista, vecino de Desamparados, titular de la cédula de identidad número 2-0586-0378, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CRYSTAL CHEMICAL COMPANY DE COSTA RICA, S.A.**, de esta plaza, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con nueve minutos y treinta y seis segundos del dos de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de marzo de 2009, el señor **Ignacio Pérez Echeverría**, mayor, casado, Economista, vecino de Aalajuela, titular de la cédula de identidad número 1-0489-0052, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **Crystal Chemical Company de Costa Rica**, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**HERBOXONE**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*herbicida*”.



SEGUNDO. Que en fecha 13 de julio de 2009, el Licenciado **Gonzalo Vargas Acosta**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DUWEST GUATEMAL, S.A.**, se opuso al registro solicitado, con base en su marca inscrita “**HERBAXON**”.

TERCERO. Que mediante resolución de las catorce horas con nueve minutos y treinta y seis segundos del dos de febrero de dos mil once, dictada por la Subdirección 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 declara con lugar la oposición planteada por **GONZALO VARGAS ACOSTA**, apoderado especial de la empresa **DUWEST GUATEMALA S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**HERBOXONE**” en clase 05 internacional; presentada por **IGNACIO PEREZ ECHEVERRÍA**, en su condición de apoderado especial de **COMPAÑÍA CRYSTAL CHEMICAL COMPANY DE COSTA RICA S.A.**, la cual se deniega. (...).”.*

CUARTO. Que en fecha 21 de febrero de dos mil once, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución final indicada, expresando agravios.

QUINTO. 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 Jueza 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 26 de noviembre de 2002 y vigente hasta el 26 de noviembre de 2012, la marca de fábrica “**HERBAXON**”, bajo el registro número **136098**, en **clase 01** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*productos químicos destinados a la agricultura*”, perteneciente a la empresa **Duwest Guatemala, S.A.** (Ver folios 131 y 132)

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. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. 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 **DUWEST GUATEMALA, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**HERBOXONE**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, la cual deniega, con fundamento en que:

“(…) Primeramente se realiza el cotejo gráfico entre las marcas y se determina que entre las marcas en conflicto se da una similitud en la primera sílaba HER. La segunda y tercera sílaba de cada término son similares, en que cada una de ellas inicia con las mismas letras B y X, Vemos además que también se utiliza la letra N en ambas palabras. Estas semejanzas gráficas pueden inducir a error al consumidor, ya que se trata de marcas muy parecidas en su grafía y sería difícil para el consumidor promedio poder distinguir diferencia alguna entre ellas. Fonéticamente, vemos que al compartir tanto sílabas como letras en común y sobre todo que éstas se encuentran en una misma disposición gramatical, van a producir que el sonido que se emita al pronunciarse sea tan parecido que no pueda ser detectada la diferencia de términos por el oído del consumidor



promedio quien al escucharlas puede creer que se trata de la misma marca. Ideológicamente no se realiza cotejo por tratarse de marcas de fantasía sin ningún significado especial.

Como puede observarse, se dan las semejanzas tanto gráficas como fonéticas suficientes como para poder hacer caer en error al consumidor quien no podrá diferenciar las marcas entre sí, sobre todo y tomando en cuenta que los productos que protege la marca solicitada son herbicidas, mientras que la marca inscrita protege productos químicos destinados a la agricultura. Esto significa que ambos productos van a ser comercializados en un tipo de establecimiento y será ahí donde el consumidor los va a adquirir. Vemos que el hecho de ser productos de diferentes clases no impide esa confusión por el mercado al que van dirigidos los productos, que en este caso es similar y que los mismos se expenden en le mismo lugar. Siendo así, debe denegarse la solicitud de inscripción de la marca HERBOXONE y acogerse la oposición planteada por la empresa oponente.”.

. (...)”

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en su escrito de apelación, que la marca solicitada “HERBOXONE”, en clase 05, cuenta con suficiente diferenciación con la otra marca tanto fonética como de escritura por contar con 2 vocales diferentes en su escritura, hace que su pronunciación y lectura sean diferentes. Señala que la no inscripción de la marca de su representada atentaría en contra del principio de especialidad de las marcas, que se encuentra contemplado en el artículo 25 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo cual 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, siendo que los productos protegidos por la marca de la parte objetante y los de su representada se encuentran en diferente clases, sin tener relación alguna, por lo que en aplicación de dicho principio la marca solicitada cumple con el requisito de distintividad, es decir, es apta para diferenciarse de otros productos en el mercado, y no se encuentra contemplada en la causal de irregistrabilidad del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas.



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 8° 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. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. 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:



| MARCA SOLICITADA: | MARCA INSCRITA: |
|---|---|
| HERBOXONE | HERBAXON |
| PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA: | PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE: |
| En clase 05 de la Nomenclatura Internacional: <i>“herbicida”</i> | En la clase 01 de la Nomenclatura Internacional: <i>“productos químicos destinados a la agricultura”</i> |

... 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, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual y auditivo, es factible para el público consumidor pueda confundirse, además de que los productos a pesar de encontrarse en distintas clases, se encuentran íntimamente relacionados entre sí.

Visto lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, al igual de lo que se sostuvo en la resolución venida en alzada, 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 en el consumidor medio.

La problemática potencial, práctica y jurídica de lo expuesto, es que la innegable conexión gráfica y fonética entre los signos contrapuestos, **porque denominativamente resultan muy similares**, daría como resultado 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 que desplegarían en el mercado los aquí contraparte, 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 entre sí (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 aquélla 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; (...)*”.

Como de permitirse la inscripción de la marca propuesta, se quebrantaría lo estipulado en el artículo **8º**, incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, lo pertinente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Randall Horacio Villalobos Vega**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CRYSTAL CHEMICAL COMPANY DE COSTA RICA**,



S.A., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con nueve minutos y treinta y seis segundos del dos de febrero de dos mil once, la cual en este acto se confirma.

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 señor **Randall Horacio Villalobos Vega**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CRYSTAL CHEMICAL COMPANY DE COSTA RICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con nueve minutos y treinta y seis segundos del dos de febrero de dos mil once, la cual se confirma, acogándose la oposición presentada y denegándose la solicitud de inscripción de la marca “HERBOXONE”, en clase 05 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



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**