



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0952-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica: “CONFIDEN T”

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 3992-07)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 010-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del cuatro de enero de dos mil diez.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa No. 287, San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República Federal de Alemania, domiciliada en 51368 Leverkusen, República Federal de Alemania, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con dieciocho minutos y treinta y siete segundos del seis de julio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de mayo de dos mil siete, el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado una vez, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0903-0770, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **RUBI IMPORTING AND EXPORTING, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente



bajo las leyes de la República de Costa Rica, domiciliada en San José, de la Estación del Ferrocarril al Pacífico cien metros norte y veinticinco metros este, edificio esquinero color gris, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**CONFIDEN T**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas y herbicidas”*.

SEGUNDO. Que en fecha treinta y uno de octubre del dos mil siete, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades indicadas y en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, se opuso al registro solicitado, con base en su marca inscrita “**CONFIDOR**”.

TERCERO. Que mediante resolución de las once horas con dieciocho minutos y treinta y siete segundos del seis de julio de dos mil nueve, 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 resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**CONFIDEN T**”; en clase 5 internacional, presentada por **MAURICIO BONILLA ROBERT**, en representación de **RUBI IMPORTING AND EXPORTING, S.A., la cual se acoge. (...)***”.

CUARTO. Que en fecha quince de julio de dos mil nueve, la representación de la empresa oponente apeló la resolución final indicada y mediante escrito presentado a este Tribunal en fecha veintinueve de octubre de dos mil nueve, una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las diez horas con quince minutos del veinte de octubre de dos mil nueve, expresó agravios.



QUINTO. 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 causen indefensión a las partes o interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

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 y vigente la marca de fábrica “**CONFIDOR**”, bajo el registro número **84591**, en **clase 05** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: *“productos para el control de malas hierbas y de animales nocivos, insecticidas, fungicidas, herbicidas y repelentes de insectos”*, perteneciente a la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**. (Ver folios 42 y 43)

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 el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**CONFIDEN T**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, la cual acoge, con fundamento en que desde el punto de vista gráfico, los signos comparten la sílaba “**CONFI**”, pero el resto del término de cada una es muy distinto (**DEN T – DOR**), siendo esta diferencia muy marcada por lo que visualmente el público consumidor no confundirá los signos,



cada uno de ellos goza de la distintividad suficiente y necesaria desde el punto de vista gráfico, con lo cual se elimina el riesgo de confusión en el público consumidor, cumpliendo además el signo solicitado con la función diferenciadora, que según la doctrina juega un papel fundamental en el derecho marcario: “*pues permite, por una parte, la posibilidad de distinguir un signo de otro y por la otra, en relación con los productos que la marca ampara para que el consumidor pueda dentro de su selección también diferenciarlos ante la competencia por la capacidad y la aptitud de satisfacer sus necesidades.*” Por otra parte, consideró el Órgano a quo que fonéticamente los signos resultan diferentes no existiendo posibilidad de que el consumidor se confunda partiendo de la pronunciación de cada uno de ellos, pues en este caso lo que se debe comparar es los términos que los diferencian (**DEN T – DOR**), resultando la pronunciación de cada signo distinta, por lo que el público no incurrirá en error al creer que son iguales, y en lo que respecta a la parte ideológica se refiere consideró que no existe similitud alguna pues los signos no evocan idea alguna en el consumidor, concluyendo que de su análisis no se prevé la posibilidad de que existiendo ambos registros, se pueda causar confusión en el público consumidor pues las diferencias entre los signos son bastante marcadas, así, el registro de la marca solicitada no violenta la normativa marcaria.

Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, fueron que:

“... En los productos de la clase 05, el examen de novedad tiene que realizarse con TOTAL RIGUROSIDAD,, pues hay muchos factores de riesgo, en caso de que un consumidor vaya a tener la posibilidad de confundir dos medicamentos.

(...)

No podemos aceptar la resolución de la Oficina de Marcas, por cuanto no se apega a la realidad, ya que evidentemente existe una marcada similitud GRAFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA.



Con base en la anterior cita jurisprudencial no cabe duda que estamos frente a UN CASO SIMILAR, por lo que debe dársele protección a la marca inscrita, sobre aquella que está tratando de inscribirse a partir de la formación de elementos coincidentes que pueden llegar a crear una confusión entre el público consumidor.

4) El artículo 8 incisos a y b de la Ley de Marcas y Signos Distintivos No. 7978, impiden que se registren términos como el solicitado, por poseer similitud gráfica, fonética e ideológica con uno ya inscrito, y además, porque en el examen de novedad y en caso de duda en cuanto a éstos caracteres, se protege a la marca inscrita, sobre aquella que se pretende inscribir.

La marca propuesta no contiene elementos que la califiquen como novedosa u original, y la Ley de Marcas y Signos Distintivos prohíbe claramente el registro de términos similares a los ya inscritos por otras firmas, de ahí que su registro debe quedar vedado. (...)"

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 N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 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 atenderse 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 INSCRITA:	MARCA SOLICITADA:
CONFIDOR	CONFIDEN T
PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:	PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:
En clase 05 de la Nomenclatura Internacional: <u>“productos para el control de malas hierbas y de animales nocivos, insecticidas, fungicidas, herbicidas y repelentes de insectos”.</u>	En la clase 05 de la Nomenclatura Internacional: <u>“productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas y herbicidas”.</u>

...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 un punto de vista gráfico, salta a la vista que las marcas opuestas y la solicitada son, en términos gráficos un tanto diferentes, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, es factible para el público consumidor poder diferenciarlas.

Derivado de lo anterior considera este Tribunal que, desde un punto de vista fonético, por la estructura y más que todo por la finalización de las signos en disputa, ambos se pronuncian y escuchan muy diferente en el sonido final sea “DEN T” vs “DOR”, toda vez que por la dicción común costarricense, al ser dichas y escuchadas tales marcas, la fuerza del sonido se acentúa hacia el final en ambas marcas por ser vocablos compuestos por tres sílabas, facilitando que las consonantes y vocales que las diferencian permitan su identificación clara, así como su adecuada individualización sin el posible riesgo de confusión. Por consiguiente, los vocablos “CONFIDEN T” y “CONFIDOR”, en términos fonéticos, resultan diferentes para el consumidor que forma su nicho de mercado.

Asimismo, es criterio de este Tribunal, que desde un punto de vista ideológico, como ambos signos carecen de un significado conceptual, debido a que no están registrados por la Real Academia de la Lengua Española, entre uno y otro no habría posibilidad de hallar alguna suerte de confusión o, como corresponde en este ámbito, alguna semejanza o identidad.

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, entre las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una evidente semejanza y mucho menos identidad, que pudiera provocar un riesgo de confusión en el consumidor. Además los productos protegidos por las marcas en conflicto, si bien están en la clase 5 no están relacionadas, pues tienen usos diferentes e incompatibles.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que este Tribunal avala el criterio dado por el Registro al establecer que:



“...Una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia, considera esta instancia que conforme a los expuesto anteriormente no existe argumento desde el punto de vista legal para denegar la solicitud de la inscripción, razón por la cual debe rechazarse la oposición planteada y en su lugar se procede a acoger la solicitud de inscripción de la marca “CONFIDEN T”; en clase 05 internacional...”

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con dieciocho minutos y treinta y siete segundos del seis de julio de dos mil nueve, la cual se confirma.

SEXTO. 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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara por mayoría SIN LUGAR el



Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con dieciocho minutos y treinta y siete segundos del seis de julio 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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



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