
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0028-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO



EXENOS COSTA RICA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2017-0010425, ANOTACIÓN 2-135588)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0160-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y nueve minutos del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Paola Castro Montealegre, abogada, cédula de identidad uno-mil ciento cuarenta y tres- novecientos cincuenta y tres, vecina de San José, Barrio Escalante, en su condición de apoderada especial de la compañía EXENOS COSTA RICA S.A., cédula jurídica 3-101-135414, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:37:45 horas del 23 de septiembre del 2020.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 11 de mayo del 2020, la señora **Paola Castro Montealegre**, en calidad de apoderada especial de la compañía **EXENOS COSTA RICA S.A.**, presentó



solicitud de nulidad de la marca , inscrita bajo el registro número 271106, en clase 05 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: *repelente de mosquitos*; por considerar que su registro se realizó transgrediendo el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

El Registro de la Propiedad Intelectual por resolución dictada a las 15:37:45 horas del 23 de septiembre del 2020, rechazó la acción de nulidad en contra del signo .

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la apoderada de la compañía EXENOS COSTA RICA S.A., mediante escrito presentado el 07 de octubre del 2020, presentó recurso de revocatoria y apelación, expresando como agravios lo siguiente: 1. Que las marcas de su representada fueron solicitadas y registradas en fecha anterior a la marca que actualmente se encuentra inscrita, por lo que la marca que se desea anular nunca debió ser registrada, en vista de que prevalecía el derecho de su representada. 2. Existe una estrecha relación entre los productos y la denominación de las marcas. 3. El análisis de la marca "FLY OUT" se realizó descomponiendo el contexto del signo, no se está tomando en consideración la traducción del signo. 4. Existió falta de cuidado por parte del Registro de la Propiedad Intelectual, al permitir el registro de una marca casi idéntica a las de su representada lo cual claramente va a inducir al consumidor promedio a error y confusión.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:



- La inscripción de la marca , registro: 219997, inscrita desde el 06 de agosto del 2012 y vigente hasta el 06 de agosto del 2022, titular: EXENOS COSTA RICA S.A., en clase 05 internacional para proteger y distinguir: *repelente para moscas*. (folio 34 expediente principal)



- La inscripción de la marca , registro 240637, inscrita desde el 12 de enero del 2015, vigente hasta el 12 de enero del 2025, titular EXENOS COSTA RICA S.A., en clase 05 internacional para proteger y distinguir: *repelente natural contra moscas*. (folio 35 expediente principal)



- La inscripción de la marca , registro 238399, inscrita desde el 05 de septiembre del 2014 y vigente hasta el 05 de septiembre del 2024, titular: EXENOS COSTA RICA S.A., en clase 05 internacional para proteger y distinguir: *productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastados, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas*. (folio 36)



- La inscripción de la marca , registro 271106, inscrita desde el 10 de mayo del 2018, vigente hasta el 10 de mayo del 2028, titular FARMACÉUTICA RACEL S.A. DE C.V., en clase 05 internacional para proteger y distinguir: *repelente de mosquitos*. (folio 39)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter y de relevancia para la resolución de este proceso.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración las certificaciones de las marcas registradas, tenidas como hechos probados en esta resolución.

Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 7978, del 6 de enero de 2000, establece dos tipos de procedimiento mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo. Así el numeral 37 de la citada ley regula la **nulidad del registro**, la cual será decretada por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio. En primera instancia el artículo 37 regula la figura de la nulidad del registro, para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa); por otro lado, los artículos 38 y 39 del mismo cuerpo legal, regulan lo concerniente a la cancelación de registro, ya sea por generalización de la marca, o por falta de uso de la misma.

Refiriéndose concretamente a la **acción de nulidad**, como se expuso anteriormente, es para aquellos casos donde la inscripción de un signo distintivo contraviene alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley 7978. Sin embargo, el artículo 37 establece dos excepciones en las que no se podrá declarar la nulidad, la primera de ellas en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de estas prohibiciones y al momento de resolverse, dicha prohibición ha dejado de ser aplicable; y la

segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39. Asimismo, este mismo artículo, establece que la acción de nulidad prescribirá a los CUATRO AÑOS, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.



En el presente asunto la inscripción que se pretende anular es la marca registro 271106, propiedad de la compañía FARMACÉUTICA RACEL S.A. DE C.V.; estas diligencias de nulidad fueron interpuestas el 11 de mayo del 2020, por lo que se encuentran presentadas dentro del plazo legal de conformidad con el numeral 37 de la citada ley.

Respecto de las similitudes entre los signos marcarios, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición de la siguiente forma:

Artículo 8: **Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** 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, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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.

- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de

ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior. [...]

El cotejo de las marcas en conflicto debe realizarse siguiendo los parámetros antes citados y tomando en consideración el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el cual establece las reglas para calificar la semejanza entre los signos, al respecto indica:

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. [...]

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.

II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto:

SIGNO QUE SE PRETENDE ANULAR



Clase 05 internacional para proteger y distinguir: *repelente de mosquitos*.

MARCAS DEL APELANTE



Clase 05 internacional para proteger y distinguir: *repelente para moscas*.



Clase 05 internacional para proteger y distinguir: *repelente natural contra moscas*.



Clase 05 internacional para proteger y distinguir: *productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastados, material para apósitos; material para empastar los dientes y para*

improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Este Tribunal es del criterio que, desde el punto de vista gráfico los signos son diferentes, tanto en su parte denominativa y de diseño no presentan similitudes que provoquen riesgo de confusión. En cuanto al cotejo fonético, el impacto sonoro de las marcas en disputa es completamente diferente, al oído humano suenan distintas, no pudiendo el consumidor confundir los signos.

Con respecto a los conceptos o ideas que transmiten las marcas, los signos al ser analizados en su conjunto sin desmembrarse, es posible determinar que no presentan similitud ideológica.

Con respecto a los agravios expresados por la representación de la compañía **EXENOS COSTA RICA S.A.**, no son de recibo por cuanto considera el Tribunal que en el presente caso según el cotejo realizado, se tiene por demostrado con claridad que el registro de la



marca **FLY OUT**, que se pretende anular se realizó de forma correcta ya que no presenta similitud gráfica, fonética o ideológica capaz de inducir a confusión al consumidor o bien generar asociación empresarial, por lo que no se encuentra dentro de las prohibiciones por motivos extrínsecos, establecidas en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, pudiendo coexistir con las marcas registradas a nombre del apelante.

En relación con el derecho de prelación invocado, se comparte el criterio esgrimido por el Registro de la Propiedad Intelectual, por cuanto no es susceptible de aplicación al caso concreto, ya que las marcas en conflicto se encuentran inscritas, y para lograr su registro debieron superar cada una de las etapas establecidas por la legislación marcaria.

Señala el apelante que existe estrecha relación entre los productos y la denominación de las marcas, además que no se tomó en consideración la traducción del signo. Al respecto, el que coincidan en los productos que buscan proteger y distinguir, no genera riesgo de confusión por ser las marcas distintas en sus elementos gráficos, fonéticos e ideológicos.

En cuanto a la traducción del signo que se pretende anular, el traductor en línea <https://www.collinsdictionary.com/es/traductor>, indica la traducción de los términos "FLY OUT" al español sería: "**volar hacia fuera**". La página <https://translate.google.com/?sl=en&tl=es&text=fly%20out&op=translate>, indica "**volar**" en su versión al español. De esta forma y al analizar en conjunto sin desmembrar marca, y sin atribuir un significado independiente a cada palabra que componen el signo, es que se determina que no se presenta similitud alguna con las marcas registradas por el apelante.

Con base en lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la señora **Paola Castro Montealegre** en calidad de apoderada especial de la compañía **EXENOS COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 15:37:45 horas del 23 de septiembre del 2020.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la señora **Paola Castro Montealegre** en calidad de apoderada especial de la compañía **EXENOS COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:37:45 horas del 23 de septiembre del 2020 venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Paola Castro Montealegre en calidad de apoderada especial de la compañía EXENOS COSTA RICA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:37:45 horas del 23 de septiembre del 2020, la que en este acto se **confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/QQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36