
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0087-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “PERIPHOS”

UPL CORPORATION LIMITED, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2020-7684)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0177-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta y cuatro minutos del nueve de abril de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada MARÍA LAURA VALVERDE CORDERO, vecina de San José, cédula de identidad 1-1331-0307, en su condición de apoderada especial de UPL CORPORATION LIMITED, organizada y existente bajo las leyes de Mauricio, con domicilio en 5th floor, Newport Building, Louis Pasteur Street, Port Louis, Mauricio, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:57:27 horas del 6 de enero de 2021.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la inscripción de “Periphos” para distinguir en clase 5 herbicidas, pesticidas, insecticidas, fungicidas, vermícidas, rodenticidas, plaguicidas, eliminador de malezas, preparaciones para matar malas hierbas y eliminar alimañas, con

fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la abogada VALVERDE CORDERO lo apeló, y expuso como agravios:

Las marcas tienen giros comerciales distintos.

A pesar de involucrar productos de la misma clase presentan diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que las hace distintas.


El uso principal en el mercado del signo inscrito es para insecticidas, para controlar plagas de gusanos, adjunta información del registro fitosanitario, por lo tanto, no existe posibilidad de confusión para el consumidor final.

Indica que los componentes químicos de los productos que distinguen los signos no son similares.

Solicita aplicar especialidad, ya que la marca inscrita indica claramente que el producto guarda una relación con orugas, gusanos o lombrices, según la idea que evoque en el consumidor experto dicha figura, mientras que el producto solicitado no está definido como eliminador de orugas, gusanos o lombrices en la agricultura. Por lo tanto, la finalidad de ambos productos es distinta, siendo que un producto no sustituye al otro ni son competencia directa.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA



RICA (INICA), S.A., la marca de fábrica , registro 171034, vence el 2 de noviembre de 2027, en clase 5 para distinguir productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, plaguicidas e insecticidas (folio 10 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. 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. El artículo 8 de la Ley de Marcas determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: **a)** Si el signo es similar a una marca registrada por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos, que puedan causar confusión al público consumidor. **b).** Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser similar a una marca registrada por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue productos susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior.

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.

Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO

Periphos

Herbicidas, pesticidas, insecticidas, fungicidas, vermícidas, rodenticidas, plaguicidas, eliminador de malezas, preparaciones para matar malas hierbas y eliminar alimañas

MARCA REGISTRADA



Productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, plaguicidas e insecticidas

El signo solicitado **Periphos** comparte 5 de las letras que la integran, así como el orden de estas, con la marca **PIRIFOS**, lo que nos indica que gráficamente cuentan con más semejanzas que diferencias, y según las reglas del cotejo marcario se le debe dar más importancia a las primeras.

Los elementos figurativos del signo registrado no son preponderantes para determinar una diferencia, la figura de cualquier insecto para los productos a distinguir se convierte en un elemento de uso común para el caso en particular, ya que se protegen productos para eliminar ese tipo de insectos entre otros.

Al presentar similitud gráfica por su estructura gramatical análoga también presentan identidad fonética, es en este campo que los signos presentan la mayor semejanza ya que su pronunciación es muy similar.

Es importante mencionar que el campo fonético asume relevancia cuando el consumidor no toma directamente los productos, sino que los solicita a un tercero, y en el caso de los productos distinguidos por los signos en la mayoría de las ocasiones son solicitados a un dependiente, no son tomados directamente de anaqueles, esto aumentara la posibilidad de riesgo de confusión para el consumidor.

Desde el punto de vista ideológico los signos son percibidos por el consumidor como de fantasía, es decir no evocan idea o concepto alguno capaz de ser asociado, no lleva razón el apelante al indicar que el público relacionará los signos con sus componentes químicos y tendrá una idea de lo que distinguen o evocan ya que son signos de fantasía.

Una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico, procede analizar si los productos pueden ser confundidos y/o asociados.

Periphos se pide para distinguir herbicidas, pesticidas, insecticidas, fungicidas, vermícidas, rodenticidas, plaguicidas, eliminador de malezas, preparaciones para matar malas hierbas y eliminar alimañas, y los distinguidos por la marca inscrita



son productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, plaguicidas e insecticidas.

Como se observa, son productos que pertenecen al agro, comparten los mismos canales de comercialización, se venden en los mismos establecimientos y se dirigen a un mismo consumidor, por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad.

No existe diferencia entre los productos tal y como plantea la apelante, ya que la publicidad registral indica una lista de productos casi idéntica, y no se puede hacer diferencia donde no la hay.

El análisis en conjunto y sucesivo de los signos es el que nos lleva a determinar la semejanza gráfica y fonética preponderante, hay que tener presente, que el consumidor al realizar el acto de consumo aprecia la marca en su conjunto a golpe de vista, y no efectúa un cotejo simultáneo, el acto de consumo es de naturaleza dinámica y no estática, donde puede pasar tiempo entre una compra y otra, por lo que será equívoco, y no exacto, el recuerdo que el consumidor puede guardar en su mente de los signos enfrentados. El consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, debiendo confiar en la imagen imperfecta que conserva en su memoria.

Conforme con las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación contra la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por María Laura Valverde Cordero representando a UPL CORPORATION LIMITED, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:57:27 horas del 6 de enero del 2021, la cual en este acto se confirma. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB//ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33