
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0320-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (PAVECTO) (5)

BASF AGRO B.V. AMHEM (NL) ZWEIGNIEDERLASSUNG FREIENBACH, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-4986)

Marcas y otros Signos

VOTO 0617-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta minutos del veinticuatro de octubre del dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, mayor, divorciada, con cédula de identidad 1-785-618, vecina de San José, apoderada especial de **BASF AGRO B.V. AMHEM (NL) ZWEIGNIEDERLASSUNG FREIENBACH**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Huobstrasse 3, Pfäffikon SZ, Suiza, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:56:34 horas del 11 de junio del 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las 14:28:58 horas del 6 de febrero del 2018, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de **BASF AGRO B.V. AMHEM (NL) ZWEIGNIEDERLASSUNG FREIENBACH**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **PAVECTO**, en clase 5 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “*Preparaciones para destruir y combatir animales dañinos, insecticidas, fungicidas, herbicidas, pesticidas*”.

SEGUNDO. Que al ser las 13:48:29 horas del 17 de abril del 2018, la representante de **BASF AGRO B.V. AMHEM (NL) ZWEIGNIEDERLASSUNG FREIENBACH**, limitó la lista de productos de la siguiente forma: “Fungicidas”.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:56:34 horas del 11 de junio del 2018, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas... **SE RESUELVE: Rechazar la marca solicitada para inscripción**”.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 13:37:14 horas del 14 de junio del 2018, la licenciada María Vargas Uribe, representante de **BASF AGRO B.V. AMHEM (NL) ZWEIGNIEDERLASSUNG FREIENBACH**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica **PANECTO**, registro 56519, cuyo titular es **ZOETIS SERVICES LLC.**,

vigente al 14 de noviembre del 2019, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: “Compuesto anti-garrapatas” (v.f. 19 expediente principal).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determinó rechazar la inscripción de la marca PAVECTO para los productos de clase 5, al ser inminente el riesgo de confusión al existir ambos signos en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, pues transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apoderado registral de la sociedad en cuestión, manifestó que las marcas tienen elementos que perfectamente las hacen distinguirse, y que no causarían confusión entre el público consumidor, y que la marca PAVECTO no posee similitud gráfica, fonética ni ideológica con la marca inscrita PANECTO, pues ambas marcas están bien delimitadas y su pronunciación es clara en la diferencia.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos así como su Reglamento, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto

a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, a otros comerciantes, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Sobre el tema de los riesgos se ha indicado que: ***“La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio del tipo de producto o servicio de que se trate, tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.”*** (Carlos Fernández Novoa, “Tratado sobre Derecho de Marcas”, segunda edición, 2004, página 302, cita la sentencia del 11 de noviembre de 1997 del Tribunal de Justicia de Comunidades).

De igual forma, para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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.

Ante ello, el operador del Derecho debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del

consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. En el caso que nos ocupa, la marca inscrita y la marca propuesta, son las siguientes:

<i>Signo</i>	<i>PAVECTO</i>	<i>PANECTO</i>
<i>Registro</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>
<i>Marca</i>	<i>Fábrica y Comercio</i>	<i>Fábrica</i>
<i>No.</i>	<i>-----</i>	<i>56519</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Fungidas</i>	<i>Compuesto anti-garrapatas</i>
<i>Clase</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>Titular</i>	<i>BASF AGRO B.V. AMHEM (NL) ZWEIGNIEDERLASSUNG FREIENBACH</i>	<i>ZOETIS SERVICES LLC.</i>

Del cotejo correspondiente, entre la marca inscrita **PANECTO** con la marca solicitada **PAVECTO**, estas corresponden gráficamente a marcas denominativas, siendo el único elemento que las diferencia es que la marca inscrita posee la letra “N” en vez de la letra “V” de la solicitada; por ello, a nivel gráfico como fonético ambas palabras son muy parecidas. Gráficamente comparten seis de las siete letras que las conforman, las cuales además están colocadas en la misma posición. La similitud de letras y posición de éstas produce también el efecto de hacer que, fonéticamente, ambas palabras suenen de una forma casi idéntica, de ahí

que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone, debido a que el signo solicitado no presenta una diferenciación sustancial capaz de acreditar suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita. Tampoco existe un diseño que lo distinga, por lo que el riesgo de confusión es claro, al ser la denominación el único elemento del signo solicitado.

P A V E C T O
P A N E C T O

Desde el punto de vista ideológico, no existe similitud, pues ambos signos son de fantasía pues se trata de vocablos creados, los cuales no tiene significado conceptual alguno.

En lo que respecta al producto que fuera limitado por la empresa BASF AGRO B.V. AMHEM (NL) ZWEIGNIEDERLASSUNG FREIENBACH, sea “Fungicidas”, esta representación concuerda con el Registro de la Propiedad Industrial, puesto que el producto comparte los canales de distribución, puntos de venta y consumidor medio. Esto es así por la función y utilización de los productos a proteger; tanto el fungicida como los compuestos anti-garrapatas se ejercen sobre los usos veterinarios y se pueden ubicar en los mismos dispensarios. Los fungicidas son *sustancias tóxicas que se emplean para impedir el crecimiento o eliminar los hongos y mohos perjudiciales para las plantas, o los animales.* (https://www.google.com/search?q=fungicida&rlz=1C1GCEU_esCR821CR821&oq=fungici da&aqs=chrome.0.69i5912j69i6012j69i61j0.1407j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8), y siendo que el elemento es nocivo para los organismos vivos, y el solicitante no detalla el uso de la misma, más bien la expone en forma general, por lo que es factible confundir al consumidor y hasta el dependiente que hace su despacho, puesto que debe prevenirse el hecho de que sea utilizado en animales, y es obligación de esta instancia, dar esa defensa y atención.

Teniendo en cuenta que los signos en conflicto, amparan productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en la que está involucrada la salud pública, tanto judicial como administrativamente, se ha mantenido en reiterados fallos, que al efectuarse el examen o calificación de una marca de productos farmacéuticos o productos químicos, su verificación debe darse con mayor cuidado, debiendo apreciarse en un marco más estricto y riguroso.

Por eso, la distintividad se convierte en un requisito indispensable en el signo marcario para su protección e inscripción, permitiéndole al consumidor elegir un determinado producto, de entre una gama de bienes o servicios de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. No advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas, quebrantaría esa función distintiva que le es consustancial, y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo, que le otorga el registro o la inscripción de una marca, su derecho a la exclusividad (artículo 25 Ley de Marcas y otros Signos Distintivos).

Ese numeral 25 que menciona el *Principio de Especialidad Marcaria*, no es factible en este caso específico, pues existen signos muy similares con productos relacionados en la misma clase. Se concluye así que dichos términos son gráfica y fonética equivalentes y fácilmente confundibles con un producto altamente relacionado. De esta forma se detecta un riesgo de confusión para el consumidor que puede asociar la marca de fábrica y comercio solicitada PAVECTO con la marca de fábrica inscrita PANECTO, lo que implica la posibilidad de asociación y confusión para el consumidor quien podría ser engañado y frustrar su expectativa de calidad y seguridad. En ese sentido, este Tribunal ordena confirmar la resolución apelada y rechazar la inscripción de la marca en cuestión.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteada por la licenciada María Vargas Uribe, apoderada especial de **BASF AGRO B.V. AMHEM (NL) ZWEIGNIEDERLASSUNG FREIENBACH**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:56:34 horas del 11 de junio del 2018, la que en este acto *se confirma*. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Maut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM