



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0580-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de Fábrica y Comercio “PAVECTO”

**BASF AGRO B.V., AMHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG ZÜRICH**, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2013-2206)

Marcas y otros Signos Distintivos.

### *VOTO N° 143-2014*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas con treinta minutos del trece de febrero de dos mil catorce.*

*Recurso de apelación* presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, cédula de identidad uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **BASF AGRO B.V., AMHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG ZÜRICH.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas ocho minutos y veintiocho segundos del nueve de julio de dos mil trece.

### RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de marzo de 2013, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades dichas y en su condición de Gestor de Negocios, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “PAVECTO” en multiclase para proteger y distinguir: **En clase 1** de la clasificación internacional: *“Químicos usados en agricultura, horticultura y silvicultura; especialmente preparaciones para fortalecer las plantas; químicos y/o preparaciones biológicas para controlar el estrés en plantas, preparaciones para regular el crecimiento de*



las plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas, surfactantes, químicos naturales o artificiales para ser usados como cebos sexuales o agentes para confundir insectos”. En **clase 5**, “Preparaciones para destruir y combatir animales dañinos; insecticidas, fungicidas, herbicidas, pesticidas”.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas ocho minutos y veintiocho segundos del nueve de julio de dos mil trece, dispuso: “**POR TANTO [...] SE RESUELVE: I.) Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada, sea que se rechaza la clase 05 en su totalidad; II) Continuar con el trámite respectivo para la clase 01 internacional. [...]**”. (Lo destacado en negrita es del original)

III. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de Julio del 2013, el Licenciado **Vargas Valenzuela**, en representación de la sociedad **BASF AGRO B.V., AMHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG ZÜRICH.**, apeló la resolución referida, y por esa circunstancia conoce esta litis este Tribunal.

IV. 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, o a la invalidez 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 Juez Díaz Díaz, y;*

#### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de **WYETH HOLDINGS CORPORATION**, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**PANECTO**” bajo



el número de registro 56519 desde 14 de noviembre de 1979 vigente hasta el 14 de noviembre de 2019, para proteger “*en clase 5 compuesto anti-garrapatas.*” (Ver folio 9).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**PAVECTO**” con fundamento en el literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se comprueba que hay similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca inscrita “**PANECTO**”, número de registro 56519, con los productos a proteger en clase 5 debido a que son similares y relacionados, siendo inadmisibles por derechos de terceros pudiendo causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios. Debiendo continuar con el trámite respectivo para los productos en clase 1 internacional

Por su parte, la empresa apelante, argumentó que no concuerda con el razonamiento esgrimido por la Oficina de Marcas, debido a que entre las marcas PAVECTO y PANECTO existen diferencias que pueden hacerlas coexistir en el mercado de manera pacífica.

Alega la recurrente que aunque las mismas se encuentran en clase 05 de la Nomenclatura Internacional, estas no protegen medicinas o productos farmacéuticos que vayan a poner en riesgo la salud pública, sino se trata de productos para combatir insectos y mala hierba, específicamente en el caso de la marca inscrita para “un compuesto anti-garrapatas” y la propuesta pretende proteger preparaciones para destruir y combatir animales dañinos, insecticidas, fungicidas herbicidas, pesticidas.



Continúa exponiendo que el calificador debe sopesar las características propias de la marca y los productos que va a proteger, por lo que al comparar la lista de productos de la marca inscrita con los de la solicitada, las posibilidades de confusión desaparecen conjuntamente. Cita también al artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, e indica que hay que estudiar los productos que cada marca desea proteger y si estas no interfieren aún tratándose de la misma marca, pueden coexistir en el mercado al no poner en peligro de confusión al consumidor.

Por último se refiere a que no hay razón para rechazar la marca de su representada en vista de que los productos que protegen son perfectamente diferenciables unos de otros y simplemente tienen que ir clasificados de acuerdo a la Nomenclatura Internacional. Reitera que la ley de rito permite discernir entre los productos que se va a proteger para acoger o no un registro en razón de los productos que protegen las marcas en el presente caso por lo que no hay violación a la norma número 8 de dicha ley.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Efectuado el estudio de los alegatos de la empresa apelante así como de la prueba aportada y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Es menester resaltar, que de acuerdo con lo establecido en los instrumentos jurídicos que rigen la materia, la marca permite a su titular diferenciar en el mercado los productos o servicios idénticos o similares, de los productos protegidos por otra marca. (Artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos). De lo anterior se colige, que la protección de la norma está referida con especial particularidad a la distintividad del signo para evitar posibles confusiones en la comercialización del producto en perjuicio del consumidor.

El numeral indicado, al igual que el artículo 15 de la Sección Segunda del Acuerdo Sobre los



Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio “ADPIC”, establecen, entre otras características primordiales que debe poseer toda marca, la distintividad, al tener como función esencial el identificar un producto o servicio. Así, el empresario sea éste una persona física o jurídica- que ofrezca en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, debe pretender que su signo otorgue una identidad propia al producto o servicio que ofrezca que lo haga diferente de otros bienes, con la finalidad de que el consumidor tenga certeza en la adquisición del producto con las cualidades o atributos que ofrece, tales como su origen y calidad. Esta distintividad radica en la relación estrecha y directa que existe entre la denominación y los productos o servicios que se intentan proteger a efecto de que el consumidor en general, pueda determinar en forma precisa los productos y servicios que la marca distingue y protege, a efecto de evitar que se provoque confusión.

Lo anterior, deja claro que la legislación marcaria, lo que pretende es evitar la confusión, por ello se prohíbe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, siendo por ello esencial el examen de fondo de la marca solicitada que lleva a cabo el Registrador como parte de su función calificadora, a efecto de determinar si ésta incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en el artículo 8° de la Ley de cita, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dándole de esa forma reconocimiento jurídico al titular de la marca inscrita y otorgándole el derecho exclusivo de impedir que terceros sin su consentimiento, puedan utilizar una marca idéntica o similar a la protegida (artículo 25 Ley de Marcas).

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita, en cuanto a la clase 5 de la nomenclatura internacional.

Realizada la confrontación de la marca solicitada “**PAVECTO**” y la inscrita “**PANECTO**”, observa este Tribunal que presentan similitudes que impiden su coexistencia en el mercado,



teniendo seis de sus letras en común, configurándose además una confusión visual, por la que puede provocarse equivocación entre los consumidores al existir relación entre los productos de la clase 5 solicitada, porque la marca inscrita es para “un compuesto anti-garrapatas”, productos que se encuentran incluidos dentro de la marca solicitada, que serían para *“Preparaciones para destruir y combatir animales dañinos; insecticidas, fungicidas, herbicidas, pesticidas”* advirtiéndose entre ellas una similitud gráfica y fonética.

Dentro del aspecto gráfico, el elemento distintivo y único de la marca inscrita es una letra, en razón de que la marca inscrita se diferencia de la solicitada con la letra “N” en lugar de “V”, siendo fonéticamente similares, dando lugar a identidad en su pronunciación y por ende en su audición, 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.

Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo por cuanto se arriba a la conclusión de que existen más semejanzas que diferencias, por lo que procede aplicar el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas que exige dar énfasis a las semejanzas sobre diferencias. Se concluye que la marca solicitada no presenta una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto las semejanzas generan un riesgo de confusión en el que podría caer el consumidor medio, el cual podría confundir el origen empresarial de ambas marcas.

El signo cuyo registro se solicita en la clase 5 de nomenclatura internacional incluye dentro productos que son utilizados para destruir y combatir animales dañinos, los que están relacionados con la marca que se encuentra inscrita, por lo que en este caso cae en la hipótesis del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas que indica: *“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”*. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer



prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 24 del Reglamento de la ley de cita.

Por todo lo anterior, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Registro en la resolución recurrida, al existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas al estar inscrita la marca “**PANECTO**” registro 56519, que tiene vigencia hasta el año 2019, tal y como esta debidamente demostrado en este expediente, y en caso de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**PAVECTO**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en los artículos 8 inciso a) y 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la sociedad **BASF AGRO B.V., AMHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG ZÜRICH.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual debe confirmarse.

**QUINTO. 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la sociedad **BASF AGRO B.V., AMHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG ZÜRICH.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas ocho minutos y veintiocho segundos del nueve de julio



de dos mil trece, la cual se confirma, para que se deniegue la marca solicitada “PAVECTO” en clase 5 de nomenclatura internacional y se continúe con el trámite respectivo para la clase 1 . 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*





**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**