



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0449-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “IMBIREX” (01)

AMERICAN CHEMICAL i.c.s.a. apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 8140-2010)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 144-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las diez horas con treinta y cinco minutos del catorce de febrero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y cuatro-seiscientos noventa y cinco, en su condición de apoderada especial de **AMERICAN CHEMICAL i.c.s.a.** una sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Uruguay, domiciliada en Chayos 4754, Montevideo, Uruguay, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y nueve minutos, cuarenta segundos del once de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el nueve setiembre de dos mil diez, la Licenciada **María Cruz Villanea Villegas**, en su condición de gestora oficiosa, de **AMERICAN CHEMICAL i.c.s.a.**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**IMBIREX**”, en Clase 1 de la Clasificación Internacional Niza, para proteger y distinguir: químicos usados en la industria, ciencia y fotografía, así como en la agricultura, horticultura



y silvicultura, resinas artificiales en bruto, plásticos en bruto, abonos para las tierras, composiciones extintoras, preparaciones para el temple y soldadura, sustancias químicas para conservar los productos alimenticios, sustancias curtientes, adhesivos (pegamentos) usados en la industria.

La representación de **AMERICAN CHEMICAL i.c.s.a.**, mediante escrito de fecha tres de junio de dos mil once, presentado ante esta Instancia de Alzada, limita la lista de productos indicada supra, exclusivamente a productos **“tensoactivos no iónicos”**

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, cincuenta y nueve minutos, cuarenta segundos del once de mayo de dos mil once resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de mayo de dos mil once, la representación de la sociedad solicitante, presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio y mediante resolución de las quince horas, cuarenta y ocho minutos, cuarenta y tres segundos del diecinueve de mayo de dos mil once, el Registro de Propiedad Industrial, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 validez 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 de julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el **Registro N° 202332**, la marca de fábrica **“IMBREX”**, desde el 3 de agosto de 2010 y vigente hasta el 3 de agosto de 2020, a nombre de **BASF SE**, en clase 5 Internacional, protege y distingue: preparaciones para destruir y combatir animales dañinos, fungicidas, herbicidas y pesticidas (Ver folios 43 al 44).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter, puedan tener influencia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca **“IMBIREX”**, en clase 1, por considerar que corresponde a un signo inadmisibles por derecho de terceros según numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto así se desprende del cotejo con el signo inscrito **“IMBREX”**, por cuanto protegen productos similares y relacionados, y resultan similares gráfica y fonéticamente, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger.

La representación de la sociedad recurrente, mediante escrito de fecha de tres de junio de dos mil once, presentado ante este Tribunal, limita la lista de productos visible a folio 3 del expediente, exclusivamente a productos: **“tensoactivos no iónicos”**. Indica, que el fin último de la solicitud de su representada es poder explotar la marca **IMBIREX**, para lo que son tensoactivos no iónicos, en cuyo caso, no ocasiona conflicto alguno con la marca ya registrada en clase 05. Aduce, que la resolución recurrida se equivoca al afirmar que el



signo de su mandante carece de distinción, ya que el mismo debe “*examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se presentan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados*” según clara y atinadamente lo establece el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo 24. Y es que ya modificada la solicitud en cuanto a los productos que se van a comercializar, se despeja la duda o confusión y el consumidor sabe y entiende perfectamente qué es lo está adquiriendo cuando se decide por **IMBIREX**. La marca No induce al error. Los canales de distribución, puntos de venta y tipo de consumidor son distintos. Solicita se acoja el recurso de apelación.

CUARTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**IMBIREX**”, con la marca inscrita “**IMBREX**”, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que al signo solicitado, le es aplicable la normativa en que fue fundamentada la resolución recurrida.

En el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir y el signo inscrito, según se comprueba de las certificación emitida por la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, visible a los folios 43 al 44 del expediente, estos resultan muy parecidos en su denominación. Del análisis **gráfico** se evidencia la confusión visual, que es causada por la similitud existente entre el signo inscrito “**IMBREX**”, y el que se pretende inscribir “**IMBIREX**”, la diferencia radica en la vocal “**i**” de la marca solicitada, la cual no le otorga distintividad alguna, ya que como puede apreciarse las demás consonantes y vocales de los distintivos marcarios comparados son iguales, lo que podría crear un riesgo de confusión e incluso de asociación en el consumidor. Siguiendo esta misma línea, en cuanto al cotejo **fonético**, debe aplicarse la misma premisa que en el cotejo gráfico, siendo claro entonces que la pronunciación de ambos signos es casi idéntica, denotando así una confusión auditiva. Y desde un punto de vista **ideológico o conceptual**,



como ambos signos resultan de fantasía carecen de significado de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, no pueden ser asociados conceptualmente a algún objeto conocido, por lo cual entre una y otra marca no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico y fonético, por tal circunstancia, este Tribunal arriba a la conclusión que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor con el agravante que los productos que pretende proteger y distinguir la marca solicitada a saber, productos *“tensoactivos”*, en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, se relacionan entre sí con los productos que distingue el signo inscrito a saber *“preparaciones para destruir y combatir animales dañinos”*, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que considera este Tribunal que los productos de uno y otro signos son de una misma naturaleza *“productos químicos”*, por consiguiente, y a pesar, que la sociedad solicitante y apelante a folio 32 del expediente manifiesta *“(…) que de todos los productos existentes en la clase 01, se delimiten los mismos, protegiendo exclusivamente “tensoactivos no iónicos”*, considera este Tribunal que, existe una clara similitud y relación entre los productos de las marcas comparadas, ya que aún y cuando limita la lista inicial de los productos que pretende identificar la marca solicitada **“IMBIREX”** a exclusivamente *“tensoactivos no iónicos”* éstos están relacionados con los productos que protege la marca inscrita, según se indicara supra, dado que los tensoactivos no iónicos, su naturaleza es química, y sirve para la formulación de diversos productos industriales como agricultura, textiles y limpiadores en general.

Partiendo de lo antes expuestos, tenemos, que los productos de una y otras marca



compartirían iguales canales de distribución y puestos de venta y tendrían un mismo tipo de consumidor o destinatario, lo que también podría provocar, que el consumidor estime que los productos comercializados con una y otra marca tengan un origen empresarial común, o sea, que por la similitud o relación que puedan tener las marcas, le lleve a asumir a ese consumidor que tienen el mismo productor o comercializador, por lo que existe una alta probabilidad de que los signos sean confundidos, tal como lo establece el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y pueden ser asociados (v. inciso b) de la Ley de Marcas), y (v. inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, todo lo cual permite que surja como se indicó un riesgo de confusión (v. párrafo primero e inciso e) de la Ley de Marcas), entre el signo que se intenta registrar y la marcas inscrita pertenecientes a **BASF SE**. De ahí, que concluye este Tribunal que el signo propuesto no es registrable por razones extrínsecas.

Por lo señalado, considera este Tribunal que los agravios presentados por la representación de la sociedad recurrente no resultan de recibo, ya que a pesar que la recurrente limita la lista inicial de productos, existe una similitud entre los signos aunado ello a que los productos de los distintivos marcarios se relacionan entre sí, por ser de una misma naturaleza *“químicos”*.

Del análisis conjunto de las marcas, resulta evidente que este Tribunal debe mantener lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, pues el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad suficiente, ya que puede suceder que el comprador les atribuya, como se indicara anteriormente, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que presentan los signos bajo estudio, le lleve a asumir que provienen del mismo comercializador.

QUINTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en contra de la resolución dictada por el



Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y nueve minutos, cuarenta segundos del once de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 169, el 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y nueve minutos, cuarenta segundos del once de mayo de dos mil once, la que en este acto 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33