



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0527-TRA-PI-652-13

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio multiclase “DISTAK” (01 y 05)

BASF SE, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2012-2086)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 228-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del seis de marzo del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trecientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **BASF SE**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, con domicilio actual Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen an Rhein, Alemania, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinticuatro minutos, un segundo del doce de agosto del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el dos de marzo del dos mil doce, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó el registro del signo “**DISTAK**”, como marca de fábrica y de comercio, en clases **01** y **05** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: **Clase 01:** “Químicos usados en agricultura, horticultura y silvicultura, especialmente preparaciones para fortalecer las 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.” **Clase 05:** Preparaciones para destruir y combatir animales dañinos, fungicidas, herbicidas, pesticidas.”

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las catorce horas, veinticuatro minutos, un segundo del doce de agosto del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de agosto del dos mil trece, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **BASF SE**, interpuso recurso de apelación contra la resolución indicada anteriormente, y el Registro mencionado, mediante resolución dictada a las nueve horas, cincuenta y seis minutos, cuarenta y nueve segundos del veintitrés de agosto del dos mil trece, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 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 de julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **ELI LILLY AND COMPANY**, la marca de fábrica “**DISTA**” bajo el registro número **27560**, desde el 10 de mayo de 1963, vigente hasta el 10 de mayo del 2018, para proteger:



“Preparaciones y sustancias farmacéuticas y veterinarias, insecticidas, fungicidas, yerbicidas, rodenticidas y parasticidas.” (Ver folio 7).

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 rechaza la solicitud de inscripción de la marca “**DISTAK**”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, según se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**DISTA**”, por cuanto los signos en discusión podrían causar confusión en el consumidor al otorgarle a los productos a proteger un origen empresarial común, dado que protegen productos similares y relacionados en clases 1 y 5 internacional. Del estudio integral se comprueba que hay similitud gráfica y fonética con el inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, lo que afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger. La marca propuesta violenta el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la sociedad recurrente en nombre de su representada argumenta en su escrito de expresión de agravios visible a folio 122, que el cotejo se realizó solamente con la marca **DISTA** y que luego de haber interpuesto el recurso de apelación posteriormente generó una nueva resolución de las 14 horas 24 minutos 01 segundos del 12 de agosto del 2013, produciéndose dos rechazos de plano por las mismas razones.

Señala además, que la marca “**DISTAK**” en clase 01 de la nomenclatura internacional, es muy diferente a “**DISTA**” en clase 5, por lo que los canales de comercialización respecto de las clases que ambas protegen se encuentran en diferentes lugares, sin crear en el ánimo del consumidor una confusión o engaño en cuanto a lo que cada una distingue. Por su parte, la marca “**DISTAK**” en clase 5, y la inscrita “**DISTA**” en la misma clase, pueden coexistir



pacíficamente en el mercado sin que exista peligro de confusión, razona su posición con algunos votos del Tribunal Registral Administrativo. Solicita se revoque la resolución recurrida.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal considera que aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 incisos a) y c) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, entre la marca solicitada “**DISTAK**”, en clases **1 y 5** de la Clasificación Internacional, y el signo inscrito “**DISTA**” registro número **27560**, existe tal y como lo resuelve el **a quo** similitud gráfica y fonética, aunado a que protegen productos similares y relacionados, lo que puede causar confusión en el público consumidor.

La semejanza **gráfica** o **visual** de los signos “**DISTAK**” y “**DISTA**” radica en que ambas están formadas por una sola palabra, que consta de dos sílabas y que empiezan por las mismas primeras cuatro letras sobre las que recaerá la atención del público consumidor, diferenciándose la propuesta únicamente por la letra “**K**” al final de la denominación, que no agrega distintividad alguna. Resulta evidente que se da una fuerte similitud visual entre los distintivos marcarios, situación que crea confusión entre los consumidores.

Desde el punto de vista **fonético** o **auditivo**, los signos en conflicto tienen una pronunciación muy similar, ya que al vocalizar las denominaciones “**DISTAK**” y “**DISTA**” no generan suficiente diferenciación auditiva que permita al consumidor medio escuchar una diferencia sin riesgo de confundirse.

De acuerdo al análisis efectuado, se determinó que entre el signo solicitado “**DISTAK**” y el inscrito “**DISTA**”, hay más semejanzas que diferencias, en ambas resalta el factor tópico “**DISTA**”. Por lo que aquí se aplica el artículo 24 incisos a) y c) del Reglamento a la Ley de Marcas, donde señalan por su orden, que el examen se debe hacer en base a la impresión gráfica, fonética e ideológica, y que debe darse énfasis a las semejanzas sobre las diferencias.



Además, el riesgo de confusión indicado, se consolida aún más, cuando se hace el análisis de los productos a proteger. Obsérvese que la marca que se propone para registro, según se desprende a folio 1, pretende proteger en **clase 01** de la Clasificación Internacional de Niza, “Químicos usados en agricultura, horticultura y silvicultura, especialmente preparaciones para fortalecer las 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.”, y en **clase 05**: Preparaciones para destruir y combatir animales dañinos, fungicidas, herbicidas, pesticidas.” El signo inscrito “**DISTA**”, registro número **27560**, según certificación visible a folio **7**, protege y distingue en **clase 5** de la Clasificación Internacional, “Preparaciones para destruir y combatir animales dañinos, fungicidas, herbicidas, pesticidas”, ocurriendo que los listados de los productos del distintivo a registrar están contenidos dentro de la lista de productos de la inscrita, ya que esta última como puede apreciarse ampara entre otros productos, “insecticidas, fungicidas, yerbicidas, rodenticidas y parasiticidas”, por lo que ambos protegen productos de una misma naturaleza “*químicos*” los cuales tienen en común los mismos canales de comercialización, puestos de venta y tipo de consumidor al que van destinados, aspecto que reduce la capacidad del distintivo propuesto.

De esta forma, y en virtud de lo señalado supra, la confusión del origen empresarial se producirá en el consumidor, quien al ver el signo que se aspira inscribir no se detendrá en el examen de la letra “**K**”, y comprará los productos creyendo que son los mismos que comercializa otro empresario, en este caso la empresa **ELI LILLY AND COMPANY** propietaria del distintivo marcario inscrito, ello, por cuanto el consumidor podría pensar que los dos signos pertenecen al mismo titular o bien porque existe un tipo de conexión entre la marca solicitada y la inscrita, situación, que impide el registro del distintivo solicitado por la empresa **BASF SE**, como consecuencia del riesgo de confusión y asociación en que puede incurrir el consumidor.



En cuanto al argumento que hay dos resoluciones de rechazo de plazo, lo cierto es que a folio 102 consta que el Registro de la Propiedad Industrial anuló la resolución de las catorce horas, seis minutos, nueve segundos del cuatro de julio del dos mil trece lo cual procesalmente es viable pues los artículos 158 incisos 1 y 2, 166, 171, 174 inciso 1, 180 y 181 de la Ley General de la Administración Pública así lo permiten. Por ende no es correcto afirmar que se tienen dos rechazos de planos.

La representación de la sociedad recurrente, en su escrito de agravios trae a colación el Voto N° 687-2013 de las 14 horas 25 minutos del 5 de junio del 2013, correspondiente a la solicitud de inscripción de la marca “**JEMKER**” la cual utiliza como defensa para que su marca sea inscrita. Al respecto es importante señalar que, el hecho que la empresa solicitante y apelante invoque el amparo registral de la marca mencionada, no resulta ser un elemento imperativo para acceder a la inscripción solicitada en forma automática, en virtud que se trata de situaciones presentadas con otras circunstancias que no forman parte de este recurso y por ende, se carece de los elementos necesarios para hacer comparaciones, las que en todo caso, resultan improcedentes por tratarse de expedientes independientes, por lo que dicho alegato no se acoge.

QUINTO. Así las cosas, no encuentra entonces este Tribunal, motivo alguno para resolver en sentido contrario a como lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, ya que, del análisis conjunto de ambas marcas puede afirmarse que, el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad suficiente, lo que genera razones suficientes para que se produzca el riesgo de confusión que debe evitarse, dado que violenta el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. por lo que en este caso, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BASF SE**, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinticuatro minutos, un segundo del doce de agosto del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la



inscripción de la marca de fábrica y de comercio propuesta “**DISTAK**”, en clases **1** y **5** de la Clasificación Internacional de Niza.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, del 30 de marzo del 2009, 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 y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BASF SE**, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinticuatro minutos, un segundo del doce de agosto del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio propuesta “**DISTAK**”, en clases **1** y **5** de la Clasificación Internacional de Niza. 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 INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.