



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2004-0010-TRA-PI-051-07

Solicitud de nulidad de la inscripción de la marca: “RONDOPAZ”

Monsanto Company, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1997-8857)

Subcategoría: Marcas y otros signos

VOTO N° 231-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas del veintiocho de junio de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Pérez Valenzuela**, mayor de edad, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su calidad de *Apoderado Especial* de la empresa **MONSANTO COMPANY**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, y con domicilio en Saint Louis, Missouri, Estado Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta minutos del cuatro de diciembre de dos mil seis.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado el 9 de agosto de 2001, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **MONSANTO COMPANY**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial declarar la nulidad de la marca de fábrica “**RONDOPAZ**”, con registro número **108634**, cuya propietaria es la empresa nacional **DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGRO TICO SOCIEDAD ANÓNIMA**, por considerar que la inscripción de esa marca se hizo en perjuicio de varias marcas de su



representada.

II.- Que una vez saneados los procedimientos y conferida la audiencia respectiva, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de julio de 2006, la empresa **DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGRO TICO S.A.**, por las razones expuestas ahí, se opuso a la declaratoria de nulidad pedida de su marca “**RONDOPAZ**”.

III.- Que mediante resolución dictada a las diez horas con treinta minutos del cuatro de diciembre de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO / Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 y de su Reglamento, SE RESUELVE: Declarar sin lugar la solicitud de nulidad del registro N° 108634 de fecha 10 de agosto de 1998 inscrita a favor de DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO S.A [sic], interpuesta por Víctor Vargas Valenzuela en representación de MONSANTO COMPANY (...). NOTIFIQUESE. (...)**”.

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de febrero de 2007, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **MONSANTO COMPANY**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 8 de mayo de 2007, se apersonó para exponer sus agravios.

V.- 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 causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y,

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER. Este Tribunal requirió, para mejor proveer, la prueba documental a la que se refiere la resolución dictada a las 9:30 horas del 14 de marzo de 2007, la cual ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y es la que consta a folios del 211 al 229 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados que se señalaron en la resolución venida en alzada, pero por carecer de la indicación de su respectivo fundamento probatorio, este órgano agrega:

- a) que el hecho probado “i”, se refleja en los folios 227 y 228;
- b) que el hecho probado “ii”, se refleja, según el orden establecido ahí, en los folios 222 y 223; del 224 al 226; 229; y 220; y
- c) que el hecho probado “iii”, se refleja en el folio 221.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Por cuanto el Registro **a quo** no hizo este pronunciamiento, este Tribunal acota que no existen hechos de utilidad para lo que debe ser resuelto, que tengan el carácter de no probados

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LAS MARCAS EN GENERAL.

Puede definirse la marca, como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Del anterior concepto, que recoge de algún modo los requisitos básicos establecidos en los artículos 2º y 3º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000), se desprenden las siguientes características de la marca: a) su perceptibilidad, entendida como la necesidad de que un signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos, haciendo referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos,



penetre en la mente del público, quien de esta manera aprehende y a la vez asimila con facilidad el signo; b) su distintividad, que es la función esencial de la marca, y radica en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales; y c) su susceptibilidad de representación gráfica, que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial; esa descripción, además, sirve al examinador para formarse una idea del signo objeto de la marca.

De todo lo anterior se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plenamente con los tres elementos característicos citados, y siempre que no se encuentre comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas por los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas.

Ahora bien, la marca, como signo que distingue un producto o un servicio de otro, juega un papel preponderante, pues tiene como función general exaltar la calidad de un producto mediante la publicidad de éste, pues, sin una marca que lo identifique, no es posible efectuar la publicidad de un objeto o servicio dado. Por eso, la marca tiene como funciones: a) permitir que el consumidor pueda identificar el origen empresarial de un determinado producto o servicio, indicándole cuál es la empresa que lo ha fabricado o prestado, según el caso, permitiéndole al público consumidor una asociación entre uno y otro; y b) distinguir un producto o servicio de otro, especialmente de aquellos de la misma especie.

Con la legislación marcaria, lo que se pretende es evitar la confusión, es por ello que se prohíbe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, de tal suerte que la “confundibilidad” es base suficiente para declarar la nulidad de una ya registrada, ordenar el cese de uso de una marca de hecho, y en otras legislaciones hasta para que se configuren delitos marcarios. Por eso, para que la marca pueda cumplir con las funciones expuestas, es indispensable que cuente con un sistema jurídico que le brinde



protección, de modo que sea sólo un titular el que pueda utilizarla en el comercio, para evitar que se produzca confusión entre los consumidores. Ese reconocimiento jurídico es esencial a efecto de impedir que terceros puedan utilizar una marca idéntica o similar a la ya protegida, y está reconocido en el artículo 8º de la Ley de Marcas costarricense, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Decreto número 30233-J, del 20 de febrero de 2002).

QUINTO. EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración las bases conceptuales y normativas que anteceden, declaró sin lugar la solicitud de nulidad de la marca “**RONDOPAZ**”, por no presentar ésta similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales con la marca “**ROUNDUP**” y sus asociadas, que pudieren haber impedido oportunamente su inscripción.

Entonces, para que fueran analizados por este Tribunal a la luz de la legislación existente, el apoderado de la empresa **MONSANTO COMPANY**, destacó en su escrito de expresión de agravios varios aspectos: **a)** que tanto las marca “**ROUNDUP**”, como las asociadas a ésta (descritas en el Hecho Probado II de la resolución venida en alzada), “...*gozan de un derecho de prioridad, y de protección registral...*”, por cuanto estima que “...*existe peligro de confusión entre el público consumidor...*”; **b)** que tales marcas fueron inscritas antes de que lo fuera la marca combatida, “**RONDOPAZ**”, por lo que considera que “...*debió el Registro de la Propiedad Industrial haber protegido el derecho de quien con esfuerzo y publicidad ha colocado una marca de renombre en el mercado costarricense...*”; **c)** que no fue correcta la afirmación asentada en el Considerando VIII de la resolución venida en alzada, en el sentido de que las marcas en cuestión puedan coexistir pacíficamente; **d)** que el público consumidor puede ser fácilmente confundido con la marca “**RONDOPAZ**”, pues ésta “...*conlleva una serie de elementos que más que diferencias, coincide tanto de manera gráfica, fonética e ideológica, al dar la idea de que se trata de otro producto de los*



elaborados...” por la empresa apelante, **MONSANTO COMPANY**. (Conviene acotar que el resto de los agravios formulados por el Licenciado **Vargas Valenzuela**, no revisten interés en esta instancia, por cuanto se refieren a un aspecto meramente circunstancial que se escapa del control de legalidad que le compete a este Tribunal, como lo es el cambio de criterio que hubo en el Registro **a quo**, entre el lapso transcurrido entre la anulación dictada por este Tribunal de la primera resolución final, y el dictado de la que ahora se está resolviendo, y ello como producto de un cambio ocurrido en la persona que detentaba la Dirección de ese Registro).

SEXTO. EN CUANTO A LA PRESUNTA CONFUSIÓN ENTRE LAS MARCAS ENFRENTADAS, Y EL COTEJO DE ÉSTAS. Para que exista un conflicto marcario, deben existir necesariamente identidad o similitudes que provoquen esa colisión, que pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, y que de existir, hacen surgir el **riesgo de confusión** entre ambas, que puede serlo en tres campos distintos y no excluyentes entre sí: el visual, el auditivo y el ideológico.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética igual o similar, sea esa pronunciación correcta o no. Y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en las marcas significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en las marcas contrapuestas, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a una marca de la otra.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, el operador



de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en las marcas, y su mayor o menor preocupación por adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambas marcas, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto.

Pero en términos más concretos, el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles. Con el **cotejo gráfico** se verifican las eventuales igualdades o similitudes que puedan provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las igualdades o similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el **cotejo ideológico** se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan igualdad o similitud ni gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción.

Tomando el primer aspecto manifestado por el **a-quo**, es necesario previo a establecer la existencia o no de una identidad o similitud entre las marcas contrapuestas, determinar el tipo de marca de que se trata cada una de las aquí involucradas. Sobre el particular, la doctrina general habla que son de tres tipos: las marcas **denominativas**; las marcas **gráficas**; y las marcas **mixtas**. Sobre el particular, los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucassee señalan lo siguiente:

“...Una marca denominativa está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas gráficas carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas.”



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

...Las marcas mixtas están compuestas por un texto acompañado de un gráfico...”
(Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires. 2000. Págs.48 y 49).

Conforme a lo recién expuesto, si estas son las marcas en cuestión:

MONSANTO COMPANY (Apelante)		DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGRO TICO S.A.	
“MARCAS A PROTEGER”		“MARCA A ANULAR”	
Registro #		Registro #	
45892	ROUNDUP	108634	RONDOPAZ
79085	ROUNDUP D-PAK		
83847			
91886			
104692	ROUNDUP READY		

... se tiene que en el caso de la marca “**ROUNDUP**” y sus asociadas, se tratan de tres marcas denominativas, es decir, compuestas sólo por un grupo de palabras que todas juntas



forman una palabra, y de dos mixtas, que igualmente se componen por un grupo de letras que forman una palabra, que además se encuentra inmersa en un diseño o dibujo en particular. En el caso de la marca “**RONDOPAZ**”, está claro que se trata de una marca denominativa.

Partiendo de lo anterior, como el *riesgo de confusión* se produce cuando se pueda tomar una cosa por otra, es decir, un eventual error en el consumidor con respecto de marcas similares o idénticas al adquirir un producto o servicio que se encuentra protegido por una marca, creyendo que está eligiendo otro, cuando se comparan marcas mixtas y marcas denominativas (como ocurre en el caso de marras) se debe precisar cuáles son los elementos más predominantes o característicos para determinar cuál es el que tiene mayor fuerza o intensidad.

Bajo esa tesitura, la complejidad de la comparación marcaria es más acentuada si se trata de marcas de diferente especie, que es lo que se presenta aquí, donde el conflicto que se pretende dilucidar se presenta entre marcas denominativas y marcas mixtas, ocurriendo que en éstas el elemento “denominativo”, generalmente, sobresale sobre el “mixto”, pues “...*la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación...*” (Proceso 79-ip-2001 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del 27 de febrero del 2002). De tal suerte, sobre tales bases, para la correcta resolución de este asunto se debe realizar el cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de dichas marcas.

Descartando, entonces, el diseño de las marcas “**ROUNDUP**” con registros número **83847** y **91886**, para dejar bajo examen tan sólo su elemento denominativo a los efectos de



determinar su igualdad o similitud respecto de la marca cuya nulidad se pidió, se tiene que las marcas a cotejar serían “**ROUNDUP**”, “**ROUNDUP MONSANTO**”, “**ROUNDUP D-PAK**” y “**ROUNDUP READY**”, por parte de la empresa apelante, y la marca “**RONDOPAZ**”, que sería la sujeta a anulación. Entonces, desde un punto de vista *gráfico*, las marcas mencionadas **sólo tienen, como único aspecto común, la sílaba inicial o prefijo “RO_”, resultando diferentes en el resto de sus partículas y fonemas.**

Desde un punto de vista *fonético*, por no ser común en el idioma español la construcción ortográfica “_OUND_”, y menos común el sufijo “_UP”, las marcas “**ROUNDUP**”, “**ROUNDUP MONSANTO**”, “**ROUNDUP D-PAK**” y “**ROUNDUP READY**” presentan, en el habla común del español, una pronunciación muy particular, y por cuanto este Tribunal no ignora que tales palabras se relacionan directamente con el vocablo compuesto de la lengua inglesa “**round up**” (“recoger”, “redondear”, “acorrallar”; “reunir”; véase la entrada de esa voz en cualquier diccionario de traducción inglés-español), está claro que **su dicción y percepción difieren totalmente de la pronunciación de la marca “RONDOPAZ”,** que para quien hable español, acaba siendo un vocablo con una simple e indubitable pronunciación.

Finalmente, este órgano de alzada es del criterio de que **tampoco se presenta una confusión ideológica o conceptual** entre las marcas enfrentadas, por cuanto como ninguna de las cinco marcas contienen, en el español, alguna suerte de significado conceptual, toda vez que no se encuentran registradas en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, al carecer sus respectivos elementos denominativos de un concepto propio, acaban siendo más bien el resultado de la originalidad de sus creadores, por lo que **no es posible sostener que entre tales signos distintivos haya alguna suerte de coincidencia ideológica que impida su existencia conjunta en el mercado.**

Partiendo del cotejo marcario que antecede, este Tribunal Registral sólo puede concluir, al



igual que lo hizo el Registro **a quo** en la resolución apelada, que entre las marcas “**ROUNDUP**”, “**ROUNDUP MONSANTO**”, “**ROUNDUP D-PAK**”, “**ROUNDUP READY**”, y la marca “**RONDOPAZ**”, **no se presenta una confusión ni gráfica, ni fonética ni ideológica** que pudiere inducir a error al consumidor medio de los productos que protegen, al momento de la elección de una marca respecto de las otras.

No obstante lo anterior, el apoderado de la empresa **MONSANTO COMPANY**, reprochó en su apelación, en términos generales, la argumentación que el Registro tuvo a bien considerar para concluir que no había similitudes entre la marca cuestionada, y las restantes, y que más bien entre la una y las otras existía una diferenciación que les permita coexistir.

Sin embargo, este Tribunal ha de subrayar que esa resolución muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser negada la solicitud de nulidad, criterios que han de ser mantenidos ahora, por cuanto como producto del cotejo que ya realizó este órgano de alzada, resulta que las marcas enfrentadas carecen de similitudes en los planos gráficos, fonéticos o conceptuales y, por consiguiente, los agravios del apelante, por más comprensibles que sean, no pueden ser de recibo, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la cuestionada ahora gozó al momento de ser dispuesta su inscripción, de la suficiente distintividad como para hacer viable su coexistencia con las restantes marcas aludidas en esta resolución, y ello por no implicar su inscripción un riesgo de confusión, que es lo que con el artículo 8º de la Ley de Marcas se pretende evitar, pero que en esta oportunidad no es aplicable.

Restaría agregar que ha llamado la atención de este Tribunal, la circunstancia de que a pesar de que las marcas “**ROUNDUP**”, “**ROUNDUP MONSANTO**”, “**ROUNDUP D-PAK**” y “**ROUNDUP READY**”, se encuentran todas inscritas a nombre de la empresa **MONSANTO TECHNOLOGY LLC**, en definitiva el poder exhibido por el Licenciado



Vargas Valenzuela, le fue conferido por la empresa **MONSANTO COMPANY** (que quizás sería integrante de un mismo conglomerado empresarial). Sin embargo, ese no fue un punto que haya sido aclarado ni por dicho profesional, ni cuestionado por la empresa **DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGRO TICO S.A.**, ni ventilado por el Registro **a quo**.

No obstante lo anterior, por la manera en que se está resolviendo este asunto, a nada conduciría a profundizar en esta oportunidad acerca de la aparente falta de legitimación de la empresa solicitante de la nulidad de la marca **“RONDOPAZ”**, lo cual no quiere decir que en adelante, el Registro no tenga que atender con mayor cuidado dicho aspecto.

SÉPTIMO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. En consecuencia, con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se debe declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta minutos del cuatro de diciembre de dos mil seis, la cual, en lo apelado, se confirma.

OCTAVO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

minutos del cuatro de diciembre de dos mil seis, la cual, en lo apelado, se confirma.— Se da por agotada la vía administrativa.— 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 para lo de su cargo.— **NOTIFÍQUESE.**—

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

La suscrita Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal, hago constar que el Lic. Edwin Martínez Rodríguez, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por haberse acogido a su jubilación.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

- **SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA.**
- **MARCA INSCRIBIBLE.**