



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Exp. N° 2008-548-TRA-PI**

**Oposición a la solicitud de registro marca “INIMECTIN”**

**INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA INICA, S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 9306-02)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 247-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-Goicoechea, diez horas con cuarenta minutos del diecisiete de marzo de dos mil nueve.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciada Aisha Acuña Navarro, mayor, soltera, Abogada, cédula de identidad número 1-1054-893, vecina de San José, en su calidad de Apoderada Especial de la sociedad **INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA-INICA- SOCIEDAD ANONIMA**, con cédula de persona jurídica 3-101-309963, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del veintinueve de agosto de dos mil siete.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de diciembre de 2002 el señor Germán Quintero Ovalles, en representación de la sociedad **INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA -INICA- S. A.**, presentó la solicitud de inscripción de la marca “**INIMECTIN**”, para proteger y distinguir en **Clase 5** de la nomenclatura internacional, insecticidas.

**SEGUNDO.** Que publicado el edicto de ley dentro del plazo conferido al efecto, mediante memorial presentado el diecisiete de diciembre de dos mil cuatro el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto en representación de la empresa MARKETING ARM INTERNATIONAL INC., presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca dicha.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas cuarenta y cinco minutos del veintinueve de agosto de dos mil siete, resolvió “...*Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de MARKETING ARM INTERNATIONAL INC., (...) contra la solicitud de inscripción de la marca “INIMECTIN”, en clase 05 internacional, presentado por la empresa INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA S.A., de esta plaza, la cual se deniega (...) NOTIFIQUESE*”.

**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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;**

#### **CONSIDERANDO**

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

Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad MARKETING ARM INTERNATIONAL INC., se encuentra inscrito el signo distintivo “**NEW MECTIN**”, bajo el acta de registro número 129387, desde el 12 de febrero de 2001 y hasta el

12 de febrero de 2011, para proteger productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para curas (apósitos), materias para empastar dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas, herbicidas.(VER FOLIO 112).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar con lugar la oposición y denegar la inscripción de la solicitud de la marca “**INIMECTIN**”, con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, el signo es similar gráfica, fonética e ideológicamente con la marca inscrita de la opositora NEW MECTIN, lo cual podría causar confusión en el público consumidor, por ende se imposibilita la coexistencia registral de ambos signos. Además no se concedió la notoriedad a la marca solicitada, por cuanto no se demostró lo argumentado.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios visible a folios ciento cincuenta y cinco al ciento sesenta y dos del expediente, la empresa apelante argumentó que no existe la similitud argumentada por el Registro entre la marca solicitada y la inscrita, que no hay confusión entre ambos signos y que la marca de su representada es claramente distintiva, señala como fundamento de tales aseveraciones el caso de las marcas “BUM” y “BON BON BUM BLUE” y “MINI BUM”. Además, alega la notoriedad de la marca solicitada, a tal efecto argumenta que es ampliamente comercializada, que tiene muchos años de producir y comercializar internacionalmente sus productos bajo sus respectivas marcas publicadas en publicaciones especializadas, pruebas que señala se encuentran adjuntas al expediente.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, al que se hizo referencia, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Dicho artículo en su inciso **a)** contempla la figura del **riesgo de confusión**, que queda previsto como una causal de irregistrabilidad, al indicar que: “...Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”, por lo que para que se configure la causal dicha, requiere la concurrencia de tres presupuestos: 1º, que exista identidad o semejanza entre los signos confrontados; 2º, que distinga las mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos y 3º, que esa identidad o semejanza entre los signos o entre los productos o servicios, pueda provocar confusión en el mercado.

Este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria al negar la registración de un signo, cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca de fábrica o de comercio debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. De igual forma lo establece, el artículo 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC” ratificado por

Costa Rica mediante la Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, con el objeto de que al ofrecerse en el mercado un producto, el consumidor puede conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, a efecto de evitar que se provoque confusión. De forma que, lo que la legislación marcaria pretende es evitar la confusión, prohibiéndose el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, lo cual se lleva a cabo a través del examen de fondo que realiza el Registro de la Propiedad Industrial, con el fin de determinar si la marca que se pretende inscribir, incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en los artículos 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de dicha Ley, que en su inciso f) establece que la denegatoria de inscripción procede, en el caso de que exista la posibilidad de que en el momento de confrontar los signos, surja la confusión. Doctrinariamente, sobre el examen de comparación entre marcas, se señala que: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora...” (FERNANDEZ- NÓVOA, Carlos, “Fundamentos del Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., España, 1984, p.p. 199 y ss).

**QUINTO.** En relación con lo expuesto, la denegatoria de inscripción de una marca ocurre, cuando exista identidad o semejanza entre los signos cotejados, que distingan los mismos productos o servicios u otros relacionados y que esa identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado.

En ese sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, citado, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, pautas que, aunque no son las únicas que debe de tomar en cuenta el registrador,

pues es una simple enunciación abierta al análisis de otros aspectos, comprende los aspectos principales a tomar en cuenta, entre otros, el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; el modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor; o a la coincidencia de vocablos en su conjunto.

Con base en lo anterior, una vez examinadas en su conjunto el signo que se pretende inscribir “INIMECTIN”, solicitado como denominativo, con la marca inscrita también denominativa “NEW MECTIN”, y considerándose que las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, observa este Tribunal con respecto al carácter gráfico que se presenta similitud en grado de confusión entre los signos enfrentados, ya que la palabra “MECTIN”, terminación tanto del signo que pretende el registro como de la marca de la opositora, se constituye en el vocablo predominante y que será recordado más fácilmente por el consumidor medio; los otros prefijos que componen las marcas, sean “NEW” e “INI”, aunque gráfica y fonética resultan diferentes, no logran un grado de distinción entre los signos enfrentados que eviten que los consumidores sean inducidos a error, en virtud de la identidad que se presenta en las desinencias.

En relación al aspecto fonético, estima este Tribunal que tal similitud también se da pues la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es muy similar, es decir, que el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con la marca inscrita mencionada va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducirá al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, siendo así, que conforme a lo antes visto, gráfica y fonéticamente no es distinguible del inscrito.

Advertida una similitud gráfica y fonética, entre las marcas cotejadas, lo que por sí es un motivo para impedir la inscripción, y aunado a que la marca solicitada pretende distinguir

productos relacionados a los protegidos por la inscrita, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico y fonético que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Al respecto, tómesese en cuenta, que la marca inscrita, protege, entre otros, productos para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas, herbicidas, y el signo que se pretende registrar lo es para insecticidas, sea que ambos listados de productos están relacionados. Si bien es cierto, de acuerdo con el artículo 89 párrafo tercero de la Ley de Marcas citada, no se justifica rechazar una marca solicitada basados en que una inscrita se encuentra en la misma clase, en el caso concreto, existe similitud gráfica y fonética entre la marca inscrita y la solicitada y se protegen y pretende protegerse productos de una misma naturaleza, que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos especializados, aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo.

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“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...”*.

Siendo así, este Tribunal, al observar las marcas **“INIMECTIN”** y **“NEW MECTIN”**, encuentra que los términos cotejados guardan similitud gráfica y fonética, y la confundibilidad entre uno y otro signo provoca que eventualmente el consumidor estime que los productos tienen un origen común o un mismo fabricante, por lo que no procede la inscripción solicitada.

**SEXTO.** Conforme lo anterior, el antecedente registral de las marcas **“BUM”** y **“BON BON BUM BLUE”** y **“MINI BUM”** al que alude el recurrente para subrayar la susceptibilidad registral de la pretendida marca, no puede ser un elemento que provoque automáticamente la

inscripción, ya que, cada signo que se presente es analizado según el momento real de la adopción y conforme los requisitos establecidos, para estos efectos, existe independencia entre lo resuelto previamente con lo que ahora se pretende inscribir, por lo cual no se acoge tal argumentación.

En relación a la notoriedad de la marca argumentada por la empresa recurrente, aspecto que fundamenta en el registro del signo en Venezuela y Colombia, folletos publicitarios y la referencia en sitios de Internet, prueba que se tuvo a la vista constante en el expediente a folios 54 al 67, considera este Tribunal que tales argumentaciones y pruebas no son suficientes para demostrar o considerar la notoriedad de la marca solicitada.

Conforme el artículo 2º de la Ley de Marcas, marca notoriamente conocida es el: *”...Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales”*, circunstancia que no fue debidamente acreditada por la apelante, pues, para poder considerar una marca notoria se deben cumplir los presupuestos establecidos en los numerales 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 31 del Reglamento a esa Ley y 16.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Industrial relacionados con el Comercio. En relación a las características que establece el artículo 45 debe reunir una marca para ser notoria, conviene indicar que este Tribunal en el voto N° 499-2008 de las 11:30 horas del 17 de setiembre de 2008, señala que: *“ ... resultan en la actualidad ampliados( los factores) por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley No. 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en*

*adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) 1.2. y 3. de la Recomendación, se agregan los siguientes, que conforman los incisos 4., 5. y 6. de dicho documento: /“4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y /o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; 6. el valor asociado a la marca.” Por su parte, el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Marcas enumera, sin ser exhaustiva, lo que considerará como sector pertinente para determinar la notoriedad de una marca, y entre otros, señala “...a) Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que aplica la marca.*

*b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; o*

*c) Los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.” De manera que, en este sentido, se debe indicar, que el sólo hecho de que la marca se encuentre registrada en varios países, no es un elemento suficiente para considerar que la marca pretendida sea notoria y consecuentemente goce de tal condición. Asimismo, tampoco resulta un hecho relevante que pruebe la notoriedad, el que la marca aparezca en sitios en la Internet como se hace ver, ya que no se considera un factor que establezca el conocimiento que de la marca tiene el público del sector interesado, pues es claro que se ha de demostrar el prestigio y reconocimiento de la marca y el producto entre el público consumidor, no bastando sólo manifestar que los productos han sido ampliamente promocionados y utilizados sino que debe probarse, siendo esa prueba lo que precisamente ha estado ausente en este expediente.*

**SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por la Licenciada Aisha Acuña Navarro,

representante de INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA INICA, S. A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y cinco minutos del veintinueve de agosto de dos mil siete, la cual 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, Ley No. 8039 y 2° 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 y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA INICA, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y cinco minutos del veintinueve de agosto de dos mil siete, la cual 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.**

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***



## **DESCRIPTORES**

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCAS EN TRAMITE DE INSCRIPCION

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.