



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2008-0082-TRA-PI

Oposición a la solicitud a la inscripción de la marca de fábrica y comercio “VALIENTE DISEÑO”

VALENT BIOSCIENCES CORPORATION, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 7352-05)

Marcas y Otros Signos

VOTO No 275-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con veinte minutos del nueve de junio del dos mil ocho.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco, setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **VALENT BIOSCIENCES CORPORATION.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Illinois, Estados Unidos de América, domiciliada en ochocientos setenta Technology Way, Libertyville, Estado de Illinois, Estados Unidos de América, en contra de la Resolución N° 8483 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cinco minutos, del treinta de noviembre del dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiséis de setiembre del dos mil cinco, el Licenciado Robert C. Van Der Putten, en su condición de apoderado especial de la empresa **QUÍMICOS Y LUBRICANTES SOCIEDAD**

ANÓNIMA, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**VALIENTE (DISEÑO)**”, en clase 5 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, plaguicidas e insecticidas.

SEGUNDO: Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución número 8483 dictada a las ocho horas, cinco minutos, del treinta de noviembre del dos mil siete, dispuso en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **VALENT BIOSCIENCES CORPORATION**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**VALIENTE (DISEÑO)**”; en clase 05 internacional; presentado por **QUÍMICOS Y LUBRICANTES S.A.**, la cual se acoge (...)*”. (destacado en negrilla es del original).

TERCERO: Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa apelante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diez de enero del dos mil ocho, interpuso recurso de apelación en contra la resolución referida anteriormente, siendo, que mediante resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta minutos, del ocho de febrero del dos mil ocho, admitió el recurso de apelación.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes interesadas, o que pudieran provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se aceptan los hechos que como “Probados” tiene el Registro de la Propiedad Industrial.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO: ANÁLISIS DE FONDO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. El representante de la empresa **QUÍMICOS Y LUBRICANTES SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**VALIENTE (DISEÑO)**” en clase 5 de la nomenclatura internacional para distinguir y proteger productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, plaguicidas e insecticidas. Habiéndose dado curso a esa solicitud, dentro del plazo de ley el apoderado de la empresa **VALENT BIOSCIENCES CORPORATION**, formuló oposición al registro de la citada marca, aduciendo que ésta presentaba una marcada similitud gráfica, fonética e ideológica de grado tal que impide la coexistencia registral, además, argumenta que las marcas inscritas están reproducidas en todos sus elementos vocales y consonantes en la marca solicitada, lo que puede generar una desviación de clientela importante perjudicando así los intereses de su representada, que ha tenido sus marcas registradas desde hace ya cinco años, por lo que solicita que se declare con lugar la oposición planteada por su representada.

Además, en virtud de la audiencia concedida por este Tribunal, mediante resolución dictada a las catorce horas del diez de abril del dos mil ocho, el representante de la empresa apelante presentó sus agravios, aduciendo, que hay que tener mucho cuidado de estar creando una jurisprudencia peligrosa, que beneficiara a terceros inescrupulosos a alterar de manera íntima marcas reconocidas, con resoluciones que como la apelada, dan pie a que sean legalmente aceptadas, marcas totalmente carentes de novedad, y que están reproduciendo de manera similar marcas de reconocida trayectoria, permitiendo con ello la inscripción de marcas similares gráfica, fonética como ideológicamente a marcas inscritas. Argumenta además, que el afirmar el Registro de la

Propiedad Industrial que no existe similitud, y que por el contrario existen diferencias suficientes para su coexistencia registral, da inseguridad jurídica a los empresarios que desean proteger sus marcas, porque está quedando en duda la especialidad de la cual debe gozar dicho Registro, ya que es evidente que entre las marcas “VALENT” y “VALENT BIOSCIENCES (DISEÑO)” Y “VALIENTE (DISEÑO)”, existe una marcada similitud.

CUARTO: EN CUANTO A LOS SIGNOS DISTINTIVOS. Los *signos distintivos* son, en general, las señales o figuras que utilizan las empresas, entendidas éstas en el más amplio sentido de la palabra, para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores. Los signos distintivos se protegen porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, los signos distintivos incentivan a su titular a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17; puede consultarse en la biblioteca de este Tribunal).

La prohibición de inscribir *signos* que carezcan de una aptitud distintiva, se fundamenta en el *principio de la no confusión*, según el cual un *signo* no puede causar confusión de ningún tipo. Esto se debe a que si uno no se diferencia de otro, entonces no podría hablarse técnicamente de que “exista”, pues para esto debe tener “*fuerza distintiva*”. El *riesgo de confusión* se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual, el

auditivo y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse el **signo** que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto y servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

QUINTO: EN CUANTO A LAS MARCAS. En sentido amplio la marca es todo signo o medio inmaterial de cualquier clase o forma, que sirve para señalar y distinguir unos productos o servicios de otros productos y servicios similares; o también todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. De manera más estricta, la marca puede ser definida como el signo distintivo que sirve para diferenciar, en el tráfico mercantil, bienes o servicios procedentes de un empresario o grupo de empresarios, respecto de los bienes o servicios idénticos o similares de otros empresarios o grupo de ellos. La marca puede estar constituida por letras, números, cifras y sus combinaciones, elementos figurativos, monogramas, escudos, estampados, viñetas, palabras o combinaciones de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación; y en general cualquier combinación de los signos. También puede referirse a nombres geográficos nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos, y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o se apliquen tales marcas. Es por eso que la Ley de Marcas establece dos clases de marcas inadmisibles: 1º, las **marcas inadmisibles por razones intrínsecas**, o sea, por razones de fondo; y 2º, **las marcas inadmisibles por razones extrínsecas**, o sea, por derechos de terceros, detallándose en los artículo 7º y 8º, respectivamente, los supuestos prohibitivos de la inscripción de una marca.

SEXTO: EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA SOLICITADA. El literal 8° incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero del 2000, a la letra dice:

“Artículo 8°.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) 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.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.”

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea 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 y servicios.

Como consecuencia de lo expresado anteriormente, debemos manifestar, que el cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda ocasionar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios

protegidos por unos y por otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento indebido, del prestigio que pudiesen haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esa perspectiva, podemos señalar, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

A los efectos, debe realizarse el cotejo marcario entre la marca pretendida y las ya inscritas, según analizamos de seguido:



VALENT

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la marca solicitada “**VALIENTE (DISEÑO)**”, que se pretende inscribir para distinguir y proteger en clase 5 de la nomenclatura internacional, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, plaguicidas e insecticidas, con las marcas inscritas “**VALENT BIOSCIENCES (DISEÑO)**” y “**VALENT**”, en clase 5 de la nomenclatura internacional, ambas para distinguir y proteger pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas y mulucocidas para uso en la agricultura, tenemos, que en el orden **gráfico** las marcas inscritas se

componen de las palabras “VALENT” término similar al vocablo VALIENTE que se pretende inscribir.

La marca inscrita “VALENT BIOSCIENCES (DISEÑO)”, está incorporada en la figura geométrica de un rectángulo, donde la palabra “VALENT” está destacada en letra negra, y se resalta con tres paralelogramos de color verde. La palabra “BIOSCIENCIAS”, se presenta en color verde, y las letras “B” y “S”, sobresalen con respecto a las demás letras que conforman la denominación, sin embargo, ésta es una palabra que no está reservada, por lo que el elemento central de ese signo distintivo es el radical “VALENT”, y es por ende, la que va a recordar el consumidor, y no así, el elemento gráfico. Problema mayor surge con la marca inscrita “VALENT”, que siguiendo el análisis anterior, se agrava por ser ésta una marca denominativa.

La marca solicitada “VALIENTE (DISEÑO), cuya denominación está escrita en una tipografía común, siendo, que la letra “V”, está compuesta por dos hojas de color verde, y las demás letras “A-L-I-E-N-T-E” de color azul, sucediendo, que las marcas inscritas y la solicitada tienen en común el prefijo “VAL”, el vocablo “VALENT” frente a la expresión “VALIENTE”, y viceversa, y como resultado de esa similitud gráfica o visual, puede inducir al consumidor a adquirir en forma errónea un producto diferente al que iba a comprar.

Derivado de lo anterior, desde el punto de vista fonético, ambos signos acaban teniendo una sonoridad similar, de ahí, su identidad auditiva.

Desde el punto de vista ideológico o conceptual, la palabra “Valent” no cuenta con un significado en el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, mientras que la palabra “Valiente”, de acuerdo al Diccionario citado significa “ (...) *adj. Fuerte y robusto en su línea. //2. Esforzado, animoso y de valor (...).*” (**Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, Editorial Espasa Calpe, S.A., P. 2266**), lo que implica, que desde el nivel ideológico no existe similitud.

En virtud de lo antes expuesto, de este Tribunal considera que existe una similitud gráfica y fonética entre el signo solicitado y los inscritos, resultando, que esa similitud conduce a error o engaño al consumidor, de ahí, que este Tribunal comparta lo manifestado por el representante de la empresa apelante cuando señala que: *“No es posible por tanto, sostener que no existe similitud gráfica y fonética entre estos distintivos, por cuanto sus coincidencias son de grado tal que perfectamente pueden confundir al público consumidor”*.

Por otra parte, resulta necesario mencionar, que el examen o el cotejo marcario debe hacerse también, en relación a los productos para los que fue solicitada la marca, frente a los que amparan las marcas ya inscritas. De tal forma, que no es registrable un signo cuando sea semejante o idéntico con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también idénticos o relacionados.

En el presente caso, las marcas bajo estudio protegen productos destinados en la clase 5 de la nomenclatura internacional, así, las marcas inscritas **“VALENT BIOSCIENCES (DISEÑO)”**, y **“VALENT”**, distinguen y protegen pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas y mulucocidas para uso en la agricultura, y la marca solicitada **“VALIENTE (DISEÑO)”**, distingue y protege productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, plaguicidas e insecticidas. Como puede observarse, la mayoría de los productos que la marca solicitada protege son de similar naturaleza a los de las marcas que se encuentran inscritas, tales como los **fungicidas, herbicidas, plaguicidas e insecticidas**, los cuales se refieren a productos **“agroquímicos”**, lo que podría generar una convergencia competitiva entre los productos, siendo, que el consumidor puede verse confundido acerca del origen empresarial. En relación a lo indicado anteriormente, debemos señalar, que el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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”.

Por consiguiente, y en virtud de lo expuesto, este Tribunal considera que de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“VALIENTE (DISEÑO)”** sería en primer término consentir un quebranto de la normativa marcaria en perjuicio de la empresa **VALENT BIOSCIENCES COPORATION**, titular de las marcas de fábrica **“VALENT BIOSCIENCES (DISEÑO)”** y **“VALENT”**, inscritas por su orden en el Registro, la primera desde el dieciséis de abril del dos mil uno, y vigente hasta el dieciséis de abril del dos mil once, y la segunda desde el veintiocho de marzo del dos mil uno, y vigente hasta el veintiocho de marzo del dos mil once, ello de conformidad con lo dispuesto en el numeral 25° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SÉTIMO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **VALENT BIOSCIENCES CORPORATION**, en contra de la resolución número 8483 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cinco minutos, del treinta de noviembre del dos mil siete, la que en este acto se revoca.

POR TANTO

Con fundamento a las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su condición de apoderado especial de la empresa **VALENT BIOSCIENCES CORPORATION**, en contra de la resolución número 8483 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cinco minutos, del treinta de noviembre del



dos mil siete, la que en este acto se revoca. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

El que suscribe, Adolfo Durán Abarca, en calidad de Presidente a.i. del Tribunal Registral Administrativo, hago constar, que los jueces M.Sc. Enrique Alvarado Valverde y Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, a pesar de que estuvieron presentes en la votación de este asunto, no firman la resolución definitiva por encontrarse participando en una actividad académica fuera del país.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas Inadmisibles por Derecho de terceros

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.41.33