



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0245-TRA-PI**

**Oposición a la inscripción de la marca de fábrica y comercio “VERITA (DISEÑO)”**

**BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen número 10159-08)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

***VOTO No. 340-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, San José, Costa Rica, a las once horas del ocho de setiembre del dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, Abogado, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0315-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República Federal de Alemania, domiciliada en 51368 Leverkusen, República Federal de Alemania, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y tres minutos y cuarenta y ocho segundos del veintidós de enero del dos mil diez.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha diez de octubre del dos mil ocho, el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, mayor, soltero, Abogado, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0694-0253, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **IDEAL TARIM ÜRÜNLERİ TICARET ANONİM ŞİRKETİ**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**VERITA (DISEÑO)**”, en clase **31** de la Clasificación Internacional de Niza, para



proteger y distinguir: *“productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta”*.

**SEGUNDO.** Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días 11, 12 y 15 de junio del 2009, en las ediciones números 112, 113 y 114, y dentro del plazo conferido para tal efecto, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, formuló oposición al registro de la marca de fábrica y comercio **“VERITA (DISEÑO)”**, en **clase 31** de la Clasificación Internacional de Niza, con base en su marca de fábrica inscrita **“VERITA”**.

**TERCERO.** Que a las catorce horas con cincuenta y tres minutos y cuarenta y ocho segundos del veintidós de enero del dos mil diez, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta y acogió la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“VERITA (DISEÑO)”**, presentada por la empresa **IDEAL TARIM ÜRÜNLERİ TICARET ANONİM ŞİRKETİ**.

**CUARTO.** Que en fecha quince de abril del dos mil nueve, la representación de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra de la resolución final antes indicada y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante la resolución de las nueve horas con treinta minutos del trece de mayo de dos mil diez, expresó agravios.

**QUINTO.** 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, la invalidez o la nulidad 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 julio del 2011.



**Redacta la Jueza Mora Cordero, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**VERITA**”, registro N° **158203**, inscrita desde el 03 de mayo de 2006, en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos, insecticidas, herbicidas, fungicidas*”, vigente hasta el 03 de mayo de 2016, propiedad de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**. (folios 45 y 46)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hecho con tal naturaleza de importancia para la presente resolución el siguiente:

**1.-** No se logra demostrar la notoriedad de la marca “**VERITA**”, propiedad de la empresa oponente.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial señaló que como bien se aprecia los productos identificados por ambas marcas pertenecen a clases distintas de la Clasificación de Niza, considerando que los productos que protegen ambas marcas se diferencian lo suficiente como para llegar a crear confusión en los consumidores, ya que los que protege la marca solicitada, son distintos a los del signo inscrito y que por lo tanto es posible su coexistencia registral en virtud del Principio de Especialidad que permite que convivan marcas idénticas para productos distintos, siempre que estos sean lo suficientemente distintos como para que no suscite el riesgo de confusión respecto del origen empresarial y que asimismo los canales de comercialización o distribución de los productos son distintos, por lo que no es posible bajo esta tesitura que los consumidores se confundan en cuanto al origen empresarial de ambas



marcas. Concluyendo que cuando se está en presencia de signos que revisten algún grado de semejanza la Clasificación Internacional de Niza, nos da el parámetro para poder discernir si pueden coexistir o no registralmente, pues si estamos en distintas clases y productos que no tienen relación, nada impide su inscripción registral, tomando como parámetro el principio de especialidad, ya que las marcas pueden ser similares en su aspecto gráfico, fonético e ideológico pero son distintas o diferentes por los productos que protegen.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, alegó no concordar con el razonamiento del Órgano a quo por cuanto la reproducción total de una marca que se encuentra inscrita por un tercero, y que es conocida por el círculo de consumidores que utilizan este producto para sus trabajos, evidentemente hará una asociación inmediata entre la marca solicitada y la inscrita, además de que al tratarse del mismo círculo de consumidores a los cuales ambas marcas están dirigidas, la inevitable confusión o bien asociación respecto del origen empresarial es totalmente claro, y no deja campo a discusión alguna. Alega que los productos que distinguen y protegen una y otra van a ser asociados por estar relacionados, caso distinto sería si se aplicara el principio de “especialidad”, resultando que lo que el solicitante pretendiera proteger fueran “zapatos”, o bien “bebidas” sean estas alcohólicas o no, en cuyo caso no habría duda alguna respecto de los consumidores “meta” para una y otra empresa.

**CUARTO. SOBRE EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD MARCARIA.** El análisis de la eventual coexistencia de las marcas enfrentadas en el presente caso, debe hacerse partiendo de los alcances del *Principio de Especialidad Marcaria*, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en los incisos a) y b) del artículo 8º ibídem, como motivo para el rechazo de la inscripción marcaria de un signo, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el



Reglamento), como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de registro marcario.

Dicho lo anterior, debemos partir que si la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, corolario de ello es que no sea posible que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas distintas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad. En pocas palabras, la esencia del sistema marcario reside en evitar la coexistencia de marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares.

No obstante lo anterior, la protección acordada a una marca se encuentra delimitada, se atenúa, en virtud del *Principio de Especialidad Marcaria*, según el cual tal protección no abarca la totalidad de los productos o servicios, sino sólo aquéllos para los que la marca fue solicitada, así como para los que sean similares o relacionados. Es decir, de acuerdo con el *Principio de Especialidad*, el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca recae únicamente sobre los bienes o servicios para los que ha sido registrada, de manera tal que la marca no protege cualquier producto o servicio, sino que su espectro de protección se halla limitado únicamente a los artículos o servicios para los cuales fue solicitado su registro. Así, a los fines prácticos, se adoptó una clasificación de productos y servicios –la **Clasificación de Niza**–, que es una división de 45 categorías para clasificar las marcas según la naturaleza de los productos o servicios que su titular aspire a identificar o a proteger con ellas.

Por ende, así enunciado el *Principio de Especialidad*, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un



signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de la **especialidad** de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles.

Entonces, por la aplicación del **Principio de Especialidad** se puede solicitar el registro de un signo igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos. Empero, si con la eventual inscripción del signo propuesto puede surgir un **riesgo de confusión**, en tal caso la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa –o puede causar– confusión. Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos (como en este caso), hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en los artículos 8º incisos a) y b) y 24 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

De lo expuesto hasta aquí se concluye que el titular de una marca puede pretender el amparo del Derecho, cuando un tercero utiliza su propio signo, sin su autorización, para distinguir productos o servicios de la misma especie sobre los cuales se obtuvo la inscripción marcaria, por cuanto



ello puede dar lugar a que el público consumidor crea que tales productos o servicios tienen un origen común, es decir, un mismo fabricante o comerciante, aunque se refieran a productos o servicios de distinta especie.

Entonces, para solucionar el diferendo presentado en esta oportunidad, deben ser tenidos a la vista los productos que se protegerían y distinguirían con una y otra marca, tomando como punto de partida, desde luego, la **Clasificación de Niza**, que se basa en el tratado denominado “Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las Marcas” (del 15 de junio de 1957), y ello con fundamento en el artículo 89 párrafo primero de la Ley de Marcas y 17 de su Reglamento.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** En razón de lo anteriormente dicho, y para una mayor claridad en la contraposición del signo inscrito y el solicitado realizamos el siguiente cuadro comparativo:

<b>MARCA INSCRITA:</b>	<b>MARCA SOLICITADA:</b>
<p style="text-align: center;"><b>VERITA</b></p> <p><b>PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</b></p> <p>En clase 05 de la Nomenclatura Internacional: <i>“preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos, insecticidas, herbicidas, fungicidas”</i></p>	<p style="text-align: center;"></p> <p><b>PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:</b></p> <p>En clase 31 de la Nomenclatura Internacional: <i>“productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta”</i></p>



La comparación entre los signos indicados anteriormente, ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) de su Reglamento.

En el presente caso, tenemos que la marca inscrita es del tipo denominativa, mientras que la solicitada es del tipo mixta (sea con contenido denominativo y figurativo). Aplicando el análisis de primera impresión, vemos como en los signos enfrentados sobresale la palabra “**VERITA**” como la parte con mayor carga de distinción, constituyéndose así en el elemento preponderante, y que asimismo la parte figurativa en la solicitada; no viene a marcar una diferencia que las individualice y las distinga más claramente.

De lo anterior, concluye este Tribunal, que de la confrontación entre la marca mixta solicitada y la denominativa inscrita, puede notarse que existe similitud gráfica y fonética, y que a pesar de encontrarse éstas en clases diferentes de productos, considera esta instancia que existe relación y conexión entre los consumidores de estos productos, razón por la cual en el presente caso no aplica el principio de especialidad, en virtud de que los productos que protegen y distinguen ambas se dirigen al mismo grupo de consumidores (agricultores, agrónomos y todos aquellos que de alguna u otra manera trabajan la tierra) lo que evidentemente podría causar confusión al consumidor al adquirir los productos máxime que uno de ellos se trata de “venenos” y el otro de “alimenticios”, y ambos con el mismo nombre, concluyéndose que no resulta posible su coexistencia registral al existir riesgo de provocar confusión entre el público consumidor, además de la posibilidad de inducirlo a error, por lo que no resulta posible dicha coexistencia marcaria.

En definitiva, estima este Órgano que la eventual inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada “**VERITA (DISEÑO)**” puede conculcar, **per se**, los derechos de la empresa **Bayer Aktiengesellschaft**, derivados de la inscripción de su marca “**VERITA**”, determinando que sea





posible que se produzca un posible riesgo de confusión entre el público consumidor de los productos distinguidos por una y otra marca.

Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado “**VERITA (DISEÑO)**”, afecta los derechos de un tercero en los términos del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resultando posible el riesgo de confusión entre los productos de la marca inscrita y los productos que se pretenden proteger y distinguir con el signo solicitado, de conformidad con lo que establece el numeral 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas. Por consiguiente, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **Bayer Aktiengesellschaft**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y tres minutos y cuarenta y ocho segundos del veintidós de enero del dos mil diez, la cual en este acto se revoca.

**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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas legales y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **Bayer Aktiengesellschaft**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y tres minutos y cuarenta y ocho segundos del veintidós de enero del dos mil diez, la que en este



acto se revoca. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



***DESCRIPTORES***

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**-TE. Marca registrada o usada por un tercero**

**-TG. Marcas inadmisibles**

**-TNR. 00.41.33**