



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0859-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción como marca del signo INSIGNE**

**Genfar S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen número 14652-07)**

**Marcas y Otros Signos**

## ***VOTO N° 385-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta minutos del veinte de abril del dos mil nueve.**

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, representando a la empresa Genfar S.A., organizada y existente según las leyes de la República de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:28:10 horas del 11 de setiembre del 2008.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante el memorial presentado el 3 de diciembre de 2007 ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Maria del Milagro Chaves Desanti solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo **INSIGNE**, en clase 5 de la nomenclatura internacional para distinguir productos veterinarios.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las 15:28:10 horas del 11 de setiembre del 2008, dispuso rechazar la solicitud de inscripción de la



marca solicitada, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**TERCERO.** 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 Rodríguez Jiménez, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como hecho probado de interés para la presente resolución, que bajo el registro N° 161862 se encuentra inscrita la marca de fábrica **INSIGNIA**, a nombre de la empresa Basf Aktiengesellschaft, en clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir pesticidas, en especial preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos, fungicidas, herbicidas, insecticidas. (Ver folios 42 y 43).

**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. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción planteada basándose en que la marca corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, dado que del análisis y cotejo con la marca inscrita **INSIGNIA**, ambas distinguen productos que se adquieren en un mismo establecimiento, y entre ellas existe



similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación, van dirigidos a señalar que al haberse limitado los productos solicitados a veterinarios desaparece la similitud, que la legislación actual permite la coexistencia cuando no se cause confusión, que la representación gráfica es diferente por ser una un sustantivo y la otra un adjetivo, que se han registrado marcas en condiciones similares, por lo que se aprecian suficientes diferencias como para que las marcas coexistan.

**CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la diferenciación necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o 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 el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en los signos, puede impedir o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el registrador primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían esos consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en



el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, 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.

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 o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Dicho lo anterior se procede con el cotejo de los signos enfrentados debiéndose aplicar los elementos antes apuntados, para poder determinar si entre:

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
<b>INSIGNIA</b>	<b>INSIGNE</b>
Productos	Productos
Clase 5: pesticidas, en especial preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos, fungicidas, herbicidas, insecticidas	Clase 5: productos veterinarios

existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien, si las diferencias entre ambas, hacen que puedan coexistir registralmente.



Así las cosas, en el presente caso, este Tribunal considera que si bien los productos son distintos según su uso, atendiendo al inciso d) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

(...)

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

(...)”

Tenemos que tanto los productos veterinarios como los pesticidas, herbicidas, fungicidas e insecticidas tienen canales de distribución y puestos de ventas comunes, sean los almacenes tipo agroveterinarias que comúnmente se encuentran en zonas rurales y algunas veces también en centros urbanos, pero que se dedican a distribuir este tipo de productos que van dirigidos a las actividades campestres, agrícolas y pecuarias; asimismo, el tipo de consumidor al que van destinadas en ambos casos es el mismo, personas que se dedican a las labores del campo, que generalmente entremezclan el cuidado de animales con siembra y recolecta, y que en ambos casos los cuidados que merecen ambas actividades normalmente incluyen la eliminación de pestes, sean éstas sobre los animales (por ejemplo, una peste de pulgas), las cosechas (por ejemplo una peste de langostas o de hongos) o las cosas (por ejemplo una peste de comején en una casa). A esto debemos aunar que el consumidor promedio de este tipo de productos generalmente son hombres de campo, con una baja escolaridad y que no necesariamente van a prestar una gran atención en cuanto a la forma en que se compone la marca del producto que desea consumir.



“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” (**Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293**).

Entendido el anterior comentario **a contrario sensu**, y apuntada claramente la cercanía entre los productos, tenemos que ambos signos son del tipo denominativo, conformados únicamente por letras; gráficamente, los términos INSIGNIA e INSIGNE comparten 6 letras, las cuales se encuentran colocadas en idéntica posición en ambas palabras, siendo diferenciadas tan solo por su parte final, en la cual poseen dos y una letra respectivamente, así, se denota que las similitudes a nivel gráfico son mayores que las diferencias entre ambas palabras. A nivel fonético, el hecho de compartir las mismas letras y que éstas estén colocadas en idéntica posición en ambas palabras conlleva a una pronunciación idéntica, diferenciada únicamente por su sonido final, el cual, por estar conformado por letras vocales, lleva a una pronunciación muy similar, por lo que a este nivel también hay similitud.

A nivel ideológico tenemos que los significados de ambas palabras son distintos, pero es tesis de este Tribunal que la mera posibilidad de confusión a nivel gráfico y fonético es suficiente para que no pueda darse la coexistencia registral del signo solicitado con las marcas inscritas, debiendo prevalecer éstas últimas sobre la solicitud planteada.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro, existe similitud gráfica y fonética entre los signos enfrentados, y permitir la inscripción de la marca de fábrica y comercio INSIGNE quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es



declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa Genfar S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:28:10 horas del 11 de setiembre del 2008, la que en este acto se confirma.

**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, 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 que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa Genfar S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:28:10 horas del 11 de setiembre del 2008, la que en este acto se confirma. 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**