



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Exp. N° 2008-0208 TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca “DOTANIL”**

**GB BIOSCIENCE CORPORATION, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 9999-06)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

**VOTO N° 391-2008**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVA— Goicoechea, a las ocho horas cuarenta minutos del cuatro de agosto de dos mil ocho.**

Recurso de Apelación presentado por el licenciado Harry Zurcher Blen, mayor de edad, casado, abogado, con oficina en Plaza Roble, Edificio Los Balcones, Guachipelín, Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su concepto de apoderado especial de la compañía **GB BIOSCIENCE CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas treinta y cinco minutos del dieciséis de enero de dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veinticinco de octubre de dos mil seis, el señor Luis Carlos Chacón Rojas, mayor, casado, comerciante, vecino de San Carlos, cédula de identidad dos- cuatrocientos ochenta y uno- ochocientos noventa y tres, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad denominada “AGRICENTER, S.A.”, cédula de persona jurídica 3-101-1429, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y

comercio “**DOTANIL**”, en clase 5 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir herbicidas, fungicidas, insecticidas, bactericidas, nematocidas, para uso en la agricultura.

**SEGUNDO.** Que dentro del plazo de ley, mediante memorial presentado el día veintinueve de junio de dos mil siete, el licenciado Harry Zurcher Blen, de calidades y condición señaladas, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca “**DOTANIL**”, en clases 5 de la nomenclatura internacional.

**TERCERO.** Que la solicitante de la citada marca, se pronunció con relación a la oposición interpuesta y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, treinta y cinco minutos del dieciséis de enero de dos mil ocho, dispuso: “...*Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **GB BIOSCIENCES CORPORATION**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**DOTANIL**”; en clase 05 internacional, presentado por **AGRICENTER, S.A.** (...). **NOTIFÍQUESE**”.*

**CUARTO.** Que el Licenciado Harry Zurcher Blen, de calidades y condición indicadas, impugnó, mediante los Recursos de Revocatoria y de Apelación en subsidio, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y cinco minutos del dieciséis de enero de dos mil ocho.

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

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge los hechos que como probados establece el Registro de la Propiedad Industrial, indicando que el primero se encuentra localizado al folio 54 del expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS:** No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el análisis en forma global y conjunta del signo solicitado “DOTANIL” y de la marca inscrita oponente “DACONIL”, determinó que desde el punto de vista denominativo, fonético e ideológico son términos con diferencias marcadas y que el solicitado posee suficientes elementos distintivos que garantizan evitar cualquier tipo de confusión entre los consumidores, por lo que declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa GB BIOSCIENCES CORPORATION.

Por su parte, la empresa recurrente, no argumentó agravios en contra de la citada resolución ni se apersonó a la audiencia que se le confirió por parte de este Tribunal, mediante la resolución de las diez horas quince minutos del cinco de junio de dos mil ocho, para que presentara sus alegatos y pruebas de descargo.

**CUARTO.** A pesar de que la apelante no sustanció su recurso de apelación, esa falta de expresión de agravios no inhibe a este Tribunal a pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado según la doctrina que se sigue a partir de la norma contenida en el artículo 348 de la Ley General de la Administración Pública. Señalado lo anterior, esta Instancia considera que la



denegatoria declarada por el Registro de la Propiedad Industrial, de la oposición presentada por el titular de la marca “DACONIL”, se encuentra apegada a la normativa que rige la materia.

La normativa marcaría 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. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8° 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. Asimismo, el artículo 2° de dicha Ley, como lo señala la resolución recurrida, recoge la definición de lo que ha de entenderse por marca y se establece en primer orden, la cualidad de distintividad que debe contener el signo, a efecto de que permita la distinción de unos productos o servicios con otros, por lo que la marca debe cumplir con su función diferenciadora, para proteger a los consumidores a la hora de elegir los productos en el mercado, al permitir diferenciar los productos idénticos o similares de un productor de los del otro.

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 marcaría 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, Págs. 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, engloban 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 “**DOTANIL**”, solicitado como un signo meramente denominativo, con la marca inscrita también denominativa “**DACONIL**”, y considerándose que las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, este Tribunal estima, que entre los signos cotejados no se presentan esas similitudes, siendo esto motivo para denegar la oposición planteada por la empresa apelante.

Del estudio comparativo entre la marca solicitada y la inscrita de la opositora, el cual ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, con respecto al carácter fonético tal similitud no se presenta, ya que la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es totalmente diferente, es decir, que el impacto sonoro no es igual o similar, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con la marca inscrita mencionada vaya a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual naturaleza.

En relación al aspecto gráfico, tampoco estima este Tribunal que se presente similitud en grado de confusión. Los signos enfrentados, muestran una terminación “NIL” que en marcas de la clase 5 de la nomenclatura internacional resulta de uso común o generalizado, tal y como se desprende del listado de posibles antecedentes de marcas constante a folios del 4 al 7 del expediente, que no deben entrar en la comparación, además, como lo razona el Registro y comparte este Tribunal, la coincidencia en la terminación (NIL), representa una semejanza incapaz de ocasionar confusión entre el público consumidor, ni pone en riesgo la salud como lo estima el oponente. Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis recaerá sobre las expresiones “DOTA” y “DACO”, en la medida en que la terminación “NIL” no debe ser tomada en cuenta en el momento de realizarse la comparación, de lo cual resulta claro, que el signo solicitado gráfica y fonéticamente es distinguible del inscrito, partiendo del cotejo de su factor tópico.

En lo relativo al contenido conceptual, que representa también un elemento de importancia que

debe ser considerado para establecer la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se presenta cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor pueda distinguir entre ellas, situación que no ocurre en el caso que nos ocupa, por ser signos sin un significado en el idioma español.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el Licenciado Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la empresa GB BIOSCIENCES CORPORATION, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y cinco minutos del dieciséis de enero de dos mil ocho, la cual se confirma.

**SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 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 y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de GB BIOSCIENCE CORPORATION, en contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y cinco minutos del dieciséis de enero de dos mil ocho, 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



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

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*





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**Oposición a la inscripción de la marca**

**TG: Inscripción de la marca**

**TNR: 00.42.38**