



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0110-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo POLY.D DURSBAN

Yanber S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6397-03)

Marcas y otros signos

VOTO N° 399-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas veinte minutos del once de agosto de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por la Licenciada Evelyn María Obando Pradella, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos veintiocho-setecientos treinta y dos, en su condición de apoderada especial de la empresa Yanber Sociedad Anónima, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cuatro mil ochocientos sesenta y uno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas veinte minutos del veinte de noviembre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha once de setiembre de dos mil tres, la Licenciada Evelyn María Obando Pradella, representando a Yanber S.A., solicitó el registro como marca de fábrica del signo

POLY.D DURSBAN

en clase 01 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos químicos destinados a la industria, la ciencia, la agricultura, la horticultura, resinas artificiales y sintéticas, materias plásticas en bruto, sustancias adhesivas, destinadas a la industria.



SEGUNDO. Que en fecha dos de julio de dos mil cuatro, el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser representando a Dow AgroSciences LLC, se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que a las trece horas veinte minutos del veinte de noviembre de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición planteada, denegando el registro solicitado.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha catorce de febrero de dos mil ocho, Yanber S.A. apeló la resolución final indicada.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previo la deliberación de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de Dow AgroSciences LLC las siguientes marcas:

- 1- Registro N° 124073, DURSBAN, clase 01 para distinguir químicos usados como ingredientes activos en preparaciones para matar malas hierbas y destruir alimañas, toxicantes químicos, insecticidas y químicos pesticidas, vigente hasta el 21 de marzo de 2011 (folio 81).
- 2- Registro N° 31621, DURSBAN, clase 05 para distinguir productos químicos como ingredientes activos en preparaciones para exterminar malezas y destruir animales dañinos, tóxicos y pesticidas químicos, preparaciones para matar plantas y destruir animales, parasiticidas, antihelmínticos, pesticidas, insecticidas, larvicidas, nematocidas,



fungicidas, herbicidas, composiciones para exterminar malezas y otros, vigente hasta el 14 de junio de 2010 (folio 82).

- 3- Registro N° 104743, POLY-D DURSBAN, clase 05 para distinguir bolsas plásticas impregnadas con insecticidas (insecticida dispensado en bolsa plástica), vigente hasta el 24 de noviembre de 2007 y con solicitud de renovación número 52498 de fecha 9 de febrero de 2007 (folio 83).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO EL ASUNTO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS AGRAVIOS DE LA APELACIÓN. El Registro de la Propiedad Industrial basó su denegatoria al registro solicitado argumentando que hay identidad entre las marcas inscritas y la solicitada, y que los productos son de igual naturaleza. Por su parte la apelante argumentó que su representada ya fue titular de la marca en el período comprendido entre el 10 de marzo de 1992 al 10 de marzo de 2002, y que en parte de ese período las marcas de la opositora convivieron con la de Yanber S.A., y que del análisis de conjunto se denotan las diferencias entre las marcas inscritas y el signo solicitado.

CUARTO. ALEGATOS DE LA APELANTE. COTEJO ENTRE LAS MARCAS INSCRITAS Y EL SIGNO SOLICITADO. Antes de iniciar con el cotejo marcario, debe la mayoría de este Tribunal rechazar el alegato de la apelante de poseer un mejor derecho para el registro que solicita, por haber sido su representada la titular del registro de la marca entre el 10 de marzo de 1992 al 10 de marzo de 2002. Si bien del documento visible a folio 34 del expediente se denota tal calidad, lo cierto es que dicho registro venció, tal y como se infiere de los alegatos de la apelante, y ahora, el registro solicitado ha de calificarse de acuerdo con las condiciones actuales del marco de calificación vigente, sin que el registro vencido otorgue alguna ventaja.



Dicho lo anterior, se procede a ejercer el cotejo marcario de acuerdo a los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.

| Signo solicitado | Marca inscrita | Marca inscrita | Marca inscrita |
|--|--|--|--|
| POLY.D DURSBAN | DURSBAN | DURSBAN | POLY-D DURSBAN |
| Productos | Productos | Productos | Productos |
| Clase 01: productos químicos destinados a la industria, la ciencia, la agricultura, la horticultura, resinas artificiales y sintéticas, materias plásticas en bruto, sustancias adhesivas, destinadas a la industria | Clase 01: químicos usados como ingredientes activos en preparaciones para matar malas hierbas y destruir alimañas, toxicantes químicos, insecticidas y químicos pesticidas | Clase 05: productos químicos como ingredientes activos en preparaciones para exterminar malezas y destruir animales dañinos, tóxicos y pesticidas químicos, preparaciones para matar plantas y destruir animales, parasiticidas, antihelmínticos, pesticidas, insecticidas, larvicidas, nematocidas, fungicidas, herbicidas, composiciones para exterminar malezas y otros | Clase 05: bolsas plásticas impregnadas con insecticidas (insecticida dispensado en bolsa plástica) |



Claramente Dow AgroSciences LLC ha creado a través del registro de sus marcas un cerco defensivo referido al uso de las palabras “poly d” y “dursban” como marcas para distinguir cierto tipo de productos químicos, el cual trasciende las meras categorías dadas por el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

Si bien los productos que se distinguen con las marcas inscritas se encuentran dentro de la esfera del exterminio de plantas y animales por medio de químicos, lo cual no es señalado expresamente por la empresa solicitante, lo cierto es que ambas categorías intersecan en tanto la solicitante pide el registro en parte para distinguir productos químicos destinados a la agricultura y la horticultura. Así, se denota claramente que los productos están relacionados, por lo que existe posibilidad de relación o asociación entre ellos, aunque pertenezcan a diferentes categorías en la nomenclatura internacional de Niza.

Apuntada la relación entre los productos, tenemos que, en el nivel gráfico, POLY.D DURSBAN tiene un nivel de semejanza tal con POLY-D DURSBAN, que prácticamente raya en la identidad. La sola sustitución del guión de una por un punto en la otra, no crea mayor diferencia en el nivel gráfico entre ellas. Con las demás, POLY.D DURSBAN se asemeja en el uso de la palabra DURSBAN, siendo que el elemento “POLY.D” no añade aptitud distintiva respecto de ellos.

En el nivel fonético, al no hacer distinción la existencia de un punto o un guión, tenemos que se encuentra identidad entre los signos POLY.D DURSBAN y POLY-D DURSBAN, ya que ambos se pronuncian de forma idéntica. Con los otros signos inscritos, encontramos similitud fonética al incluirse en todos ellos la palabra “dursban”.

En el nivel ideológico no se encuentra identidad o similitud por estar compuestos los signos por palabras que no tienen ni sugieren un significado en idioma español.

QUINTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Siendo que entre el signo solicitado y las marcas inscritas se encuentra similitud gráfica, identidad y similitud fonética, y los productos son



susceptibles de ser relacionados, se tiene que pueden causar confusión en el público consumidor referida al origen empresarial de los productos comercializados, lo procedente es por mayoría declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de Yanber S.A. contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas veinte minutos del veinte de noviembre de dos mil siete, la que se confirma.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas por mayoría se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Evelyn María Obando Pradella representando a Yanber S.A. contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas veinte minutos del veinte de noviembre de dos mil siete, la cual se confirma. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



VOTO SALVADO DEL JUEZ CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

El Juez que suscribe considera, que previo a dictarse la resolución definitiva, y dado que según la certificación de la marca POLY-D DURSBAN visible a folio 83, se deduce que dicha marca venció el 24 de noviembre de 2007, pero con solicitud de renovación, lo procedente es solicitarle certificación al Registro de la Propiedad Industrial acerca del estado actual de la solicitud de referencia y de dicha marca.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente a.i. del Tribunal Registral Administrativo, hago constar, que el juez M.Sc. Enrique Alvarado Valverde, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse disfrutando de vacaciones legales.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36