



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0770-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “LUBA” (05)

SHANDONG LUBA CHEMICAL CO., LTD, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2010-9319)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 408-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las quince horas con quince minutos del diez de abril de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por Licenciado **José Antonio Gamboa Vásquez**, mayor, casado una vez, abogado, con domicilio en San José, calle 36, avenidas 7 y 9, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos sesenta y uno-ochocientos tres, en su condición de apoderado de **SHANDONG LUBA CHEMICAL CO., LTD**, una compañía constituida y organizada bajo las leyes de la República Popular China, con domicilio en No. 26 South Xizhou Road, Licheng District, Jinan City, Shandong Province 250100, República Popular de China, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y cinco minutos del treinta de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de octubre de dos mil diez, el Licenciado José Antonio Gamboa Vásquez, de calidades y condición indicada al inicio, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “LUBA”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “preparaciones para la destrucción de animales dañinos, preparación para la destrucción de malas hierbas,



extractos de tabaco, (insecticidas), herbicidas, preparaciones para la destrucción de plagas, herbicidas, germicidas, así como preparaciones de esterilización del suelo, preparaciones farmacéuticas-químicos, preparaciones biológicas para propósitos médicos”.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, en el Diario Oficial La Gaceta números cinco, seis y siete, de los días siete, diez y once de enero de dos mil once, y dentro del plazo conferido al efecto, mediante memorial presentado el veinticinco de febrero de dos mil once, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición apoderado especial de **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República Federal de Alemania, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca dicha, porque su representada tiene registrada en Costa Rica la marca “**LUNA**” bajo el acta número **178.982**, resultando evidente, que entre el signo solicitado “**LUBA**” y el distintivo inscrito “**LUNA**” existe ante todo una marcada similitud gráfica, fonética e ideológica.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las diez horas, treinta y cinco minutos del treinta de junio de dos mil once, declara con lugar la solicitud de oposición interpuesta y deniega la marca solicitada, fallo que fue apelado mediante escrito de fecha veintinueve de julio de dos mil once, por el Licenciado José Antonio Gamboa Vásquez, en representación de la sociedad **SHANDONG LUBA CHEMICAL CO., LTD**, siendo, que el Registro en resolución de las trece horas, treinta y nueve minutos, treinta y cinco segundos del cinco de agosto de dos mil once, admite el recurso de apelación, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 a la validez 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 de julio del 2011.



Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos que como probado se tiene en la resolución apelada, el cual encuentra fundamento de folios 4 al 8, 17 al 20, y 47 al 48 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos relevantes en ese sentido para la resolución del proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución apelada, analiza las marcas en conflicto desde el punto de vista de cotejo marcario, estableciendo que existen semejanzas suficientes a nivel gráfico como fonético entre marcas como para que el consumidor pueda confundirlas entre sí, ya que la diferencia es mínima entre ellas, por darse en una sola letra y siendo ambas palabras LUBA y LUNA de apenas cuatro letras y dos sílabas, se escriben y suenan de forma muy parecida, lo que crea un riesgo de confusión en el consumidor medio, y tratándose los productos de las marca en pugna de productos para la destrucción de animales dañinos y malas hierbas, entre otros, el riesgo es aún mayor, pues estos productos van a ser comercializados en un mismo tipo de establecimiento y en una misma área comercial.

La representación de la sociedad solicitante y apelante en su escrito de apelación y expresión de agravios alega que no existe desde ningún punto de vista similitud entre los signos LUBA y LUNA, pues ambas marcas difieren gráfica, fonética e ideológicamente, razón por la cual pueden coexistir plenamente, si se aprecian los signos en su conjunto, se nota en forma clara que ellos cuentan con una escritura diferente que los individualiza, lo que los excluye de algún grado de confusión, además desde el campo de la pronunciación, son distintos.



Las marcas bajo examen son, la solicitada “LUBA” que es una marca denominativa, pues, está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, se encuentra la marca inscrita, que es también denominativa, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (Ver folios 47 al 48). Dicho lo anterior, para los efectos del presente cotejo marcario, se tiene que en el caso bajo examen el elemento denominativo de las marcas contrapuestas: “LUNA” (marca inscrita), y “LUBA” (marca solicitada), se diferencian por la letra “N” en la registrada, y la letra “B” en la pretendida, lo cual hace evidente la diferencia entre los signos y provoca que a la hora de apreciarse y percibirse en conjunto sean claramente distinguibles, por lo que *gráficamente* son distintos. Desde el punto de vista *fonético*, las marcas enfrentadas guardan una total diferencia, ya que la vocalización de cada una de ellas no tiene comparación alguna, y respecto al nivel *ideológico*, no existe similitud entre los signos inscrito y solicitado, puesto que el distintivo pretendido “LUBA”, no tiene un significado concreto, y “LUNA” se define como el astro más cercano de la tierra, es su único satélite natural, como puede apreciarse, el consumidor al evocar el término “LUNA” entra en conexión con el astro, situación que no se da con la expresión “LUBA”, aspecto, que hace posible que éste pueda distinguir una marca de la otra.

Por lo anterior, no comparte este Tribunal el razonamiento esbozado por él **a quo**, en la resolución recurrida venida en alzada, ya que efectivamente lleva razón la representación de la sociedad solicitante y apelante al manifestar que *“con el respecto que me merece la oposición aquí formulada, mi representada considera que no existe ni por asomo ningún tipo de similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas como erróneamente lo argumenta la oponente y el citado Registro (...)”*. Por lo que considera este Tribunal que entre la marca “LUBA” solicitada y el distintivo inscrito “LUNA”, no es factible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, dado que de la comparación anterior, predominan las diferencias más que las similitudes, lo que nos lleva a establecer que gráfica, fonética e ideológicamente no existe identidad entre los signos enfrentados, aspecto, que le otorga distintividad a la marca



pretendida con respecto a la registrada, por lo que, aunque los productos de uno y otro distintivo compartieran los mismos canales de distribución y puestos de venta, siempre hay un grupo consumidor específico, el cual al momento de adquirir los productos, obviamente tomará en consideración el origen empresarial, por lo que no existe la posibilidad de un riesgo de asociación, por parte del público consumidor, al momento de comprar los productos que uno y otro signo distinguen, por lo que considera este Tribunal, que la representación de la sociedad opositora **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, no lleva razón cuando señala que *“Si se permitiera el registro de la marca “LUBA” se causaría una gran confusión o error entre el público consumidor en cuanto al origen de las mismas, pues fácilmente podrían creer que se trata de una marca propia de la empresa que represento, y en realidad se trataría de una marca que vendría a confundir al público consumidor dadas sus similitudes gráficas y fonéticas”*, ello, en razón que los signos bajo estudio tal y como se expuso supra son completamente distintos.

Conforme a las consideraciones expuestas, se concluye que entre los signos enfrentados no existen similitudes tales que pudieren provocar la posibilidad de un riesgo de confusión entre ellos, razón por la cual este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Vásquez Gamboa**, en su condición de apoderado de la sociedad **SHANDONG LUBA CHEMICAL CO., LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y cinco minutos del treinta de junio de dos mil once, la que en este acto se revoca, para que se deniegue la solicitud de oposición presentada por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, y en su lugar se acoja la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“LUBA”**, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, gestionada por la sociedad **SHANDONG LUBA CHEMICAL CO., LTD**.

CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del



Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 169, el 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Vásquez Gamboa**, en su condición de apoderado de la sociedad **SHANDONG LUBA CHEMICAL CO., LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y cinco minutos del treinta de junio de dos mil once, la que en este acto se **revoca**, para que se deniegue la solicitud de oposición presentada por **el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, y en su lugar se acoja la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**LUBA**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, gestionada por la sociedad **SHANDONG LUBA CHEMICAL CO., LTD**. 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.**

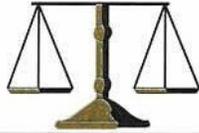
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.25

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE. OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.55

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.38