



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0791-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica: “SECTER”**

**MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 6823-2013)**

**[Subcategoría: Marcas y otros Signos]**

### ***VOTO N° 0417-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del veintisiete de mayo de dos mil catorce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y ocho minutos con veinticinco segundos del dieciocho de octubre de dos mil trece.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 07 de agosto de 2013, por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Israel, con domicilio actual en Industrial Zone, P.O. Box 60, 84100 Beer-Sheva, Israel, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**SECTER**” en **clase 05** Internacional, para proteger y distinguir: “***Insecticidas***”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las



trece horas, treinta y ocho minutos con veinticinco segundos del dieciocho de octubre de dos mil trece, resolvió: “(...) **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).**”

**TERCERO.** Inconforme con la resolución mencionada el Lic. **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD**, interpuso para el día 29 de octubre de 2013 en tiempo y forma el Recurso de Apelación, ante el Tribunal de alzada.

**CUARTO.** Mediante resolución dictada a las once horas, veinte minutos con dieciséis segundos del cuatro de noviembre de dos mil trece el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “(...) **Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, (...).**”

**SEXTO.** 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 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 desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

**Redacta la Juez Díaz Díaz, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:

- **Marca de fábrica: “SCEPTER”, registro número 172670, en clase 05**  
de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa



**BASF SE**, inscrita desde el 21 de enero de 2008 y vigencia al 21/01/2018. Para proteger y distinguir: *“Pesticidas, en especial preparaciones para destruir animales dañinos, fungicidas, herbicidas, insecticidas.”* (v.f 32, 33).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“SECTER”** en clase 05 internacional, presentada por la empresa **MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD**, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con la marca inscrita **“SCEPTER”**, por cuanto del estudio integral se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, por lo que ello trasgrede el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD**, dentro de sus agravios en términos generales manifestó que el signo solicitado por su representada contiene suficientes elementos que la hacen distinguirse del signo inscrito, por lo que no causaría confusión entre el público consumidor. Para tales efectos el recurrente incorpora como sustento de sus argumentaciones el voto No. 1151-2013 de las 09 horas del 21 de noviembre del 2013. Por lo anterior, solicita revocar la resolución venida en alzada y en su lugar ordenar que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de su



representada.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, el cual tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre estos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor, a otros comerciantes*, que puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.



En este sentido, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los interesados del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que se tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. 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.

Cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Para el caso bajo examen, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica solicitada “**SECTER**” contiene una evidente similitud con el signo inscrito “**SCEPTER**”, ambas en clase 05 internacional, que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico, a la luz de las siguientes consideraciones:

Obsérvese, que a **nivel visual** las marcas contrapuestas “**SECTER**” y “**SCEPTER**” se diferencian, por cuanto el signo solicitado no incorpora la letra “**P**” en su propuesta, no obstante, dicho elemento no le proporciona al signo la distintividad necesaria para poder coexistir registralmente.

Por otra parte, tal y como se desprende del presente análisis pese a que la propuesta invierte la estructura gramatical en sus tres primeras letras “**SECTER**” y “**SCEPTER**” ello no le proporciona una diferencia sustancial que le permita al consumidor medio poder identificar de manera veras el producto en el mercado, máxime, que al pronunciar la propuesta ambas a **nivel auditivo** se escuchan y perciban de manera idéntica, lo cual evidentemente induciría



a que el consumidor medio se encuentre en una situación de error o confusión con respecto a los productos que comercializa la marca inscrita.

Por otra parte, con respecto a su connotación **ideológica** es importante señalar que si bien es cierto las marcas cotejadas se encuentran bajo denominaciones de fantasía que no tienen un significado concreto u específico, no podemos obviar que al estar ambas marcas dentro de una misma actividad mercantil “**agroquímicos**”, tal y como de esa manera lo define el Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. “(…) **agroquímica** s. f. *Industria química con aplicaciones en la agricultura: las industrias de fertilizantes e insecticidas son agroquímicas.* (...)”, por lo que el consumidor medio al verlos las va a relacionar dentro de una misma línea de productos y para un mismo fin, lo cual a diferencia de lo que estima el recurrente va a producir un impacto directo en el mercado dado que a nivel comercial podría considerarse que pertenece a la misma empresa, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable.

Ahora bien, recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que tal y como consta a folio 1 del expediente de marras, el solicitante indica que lo que desea proteger y distinguir en la clase 05 de la nomenclatura internacional son:



*“Insecticidas”*, y el signo inscrito protege en clase 05 internacional: *“Pesticidas, en especial preparaciones para destruir animales dañinos, fungicidas, herbicidas, insecticidas.”* (v.f 32) por lo que de ello es claro que su protección abarca el mismo tipo de productos, y es mediante esta precisa información que el calificador procede a realizar su análisis, y con base a ello, se constata como se ha indicado en el apartado anterior, que existe identidad en el tipo de productos que protege la marca inscrita con respecto a la solicitada y ambos se encuentran dirigidos a un mismo sector de los consumidores, y en razón de ello que el riesgo de error y confusión es inevitable, por lo que no lleva razón el argumento del recurrente al considerar que no existe riesgo de confusión u asociación empresarial, por lo cual sus razonamientos en este sentido no pueden ser acogidos.

Ahora bien, en cuanto al Voto No. 1151-2013 de las 09 horas del 21 de noviembre del 2013 emitido por el Tribunal Registral Administrativo, que ha sido incorporado como sustento para el presente análisis, cabe indicar que el mismo no puede ser utilizado como parámetro para determinar la inscripción de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial, dado que cada una de las denominación presentadas conllevan un análisis individual, pormenorizado y conforme a su propia naturaleza, principalmente cuando hay antecedentes de signos inscritos como en el caso que nos ocupa propiedad de la empresa BASF SE, lo anterior a efectos de no lesionar derechos de terceros y en este sentido sus manifestaciones no podrían ser acogidas.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado generaría riesgo de confusión u asociación con respecto al signo marcario inscrito **“SCEPTER”** propiedad de la empresa **BASF SE**, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“SECTER”**, presentada por **MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD**, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética



e ideológica, por ende, riesgo de confusión y asociación empresarial, en razón de ello se confirma la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

**QUINTO. 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 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y ocho minutos con veinticinco segundos del dieciocho de octubre de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**SECTER**” en **clase 05** Internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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*

*Kattya Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*