



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0474-TRA-PI-698-15

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “XELF”.

BASF SE, apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-2336)

VOTO N° 431-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas cincuenta minutos del veintitrés de junio de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **VICTOR VARGAS VALENZUELA**, mayor, abogado, divorciado, vecino de San José, cédula de identidad 1-335-794, en su condición de apoderada especial de **BASF SE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:37:43 horas del 30 de julio de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 17 de marzo del 2014, **VICTOR VARGAS VALENZUELA**, de calidades y representación citada, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica: **XELF**, para proteger y distinguir en clase 1: Químicos usados en agricultura, horticultura y silvicultura; especialmente preparaciones para fortalecer las plantas; preparaciones para regular el crecimiento de las plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas, surfactantes, químicos naturales o artificiales para ser usados como cebos sexuales o agentes para confundir insectos y en clase 5: Preparaciones para destruir y combatir animales dañinos, fungicidas, herbicidas, pesticidas y para las clases 31, 42 y 44.

SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada el 26 de marzo del 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen signos similares



y que protegen productos iguales y relacionados que afectan la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 15:17:26 horas del 2 de junio de 2014, resolvió: “[...] *Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para las clases 1 y 5 internacional y siendo procedente para su inscripción en las clases 31, 42 y 44 internacional.* [...]” Resolución que fue anulada por el Tribunal Registral Administrativo mediante Voto N° 43-2015 [visible a folio 54], por no encontrarse publicados los respectivos edictos de la marca solicitada.

CUARTO. Enmendado el procedimiento y admitida la división del expediente, mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 11:37:43 horas del 30 de julio de 2015, resolvió: “[...] *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para las clases 1 y 5.* [...]”

QUINTO. Inconforme con la resolución mencionada el licenciado **VICTOR VARGAS VALENZUELA**, de calidades y representación citada, interpuso el día 17 de agosto de 2015 en tiempo y forma el recurso de apelación y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal expresó agravios.

SEXTO. 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, la nulidad o a la invalidez 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos



probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas a nombre de la empresa ELF AQUITAINE las marcas:



, bajo el registro número 106669, inscrita el 13/03/1998, para proteger y distinguir: productos químicos dedicados a la industria, la ciencia y la fotografía, la agricultura, la horticultura, la silvicultura, resinas artificiales y sintéticas, materias plásticos en bruto en forma de polvo, líquido o pasta, abonos para las tierras (naturales y artificiales), composiciones para extintores, baños y preparaciones químicas para soldaduras, productos químicos destinados a conservar los alimentos, materias curtientes, sustancias adhesivas destinadas a la industria, en clase 1 internacional.



bajo el registro número 106743, inscrita el 13/03/1998, para proteger y distinguir: productos químicos dedicados a la industria, la ciencia y la fotografía, la agricultura, la horticultura, la silvicultura, resinas artificiales y sintéticas, materias plásticos en bruto en forma de polvo, líquido o pasta, abonos para las tierras (naturales y artificiales), composiciones para extintores, baños y preparaciones químicas para soldaduras, productos químicos destinados a conservar los alimentos, materias curtientes, sustancias adhesivas destinadas a la industria, en clase 1 internacional.

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 rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrar que existen inscritas las marcas



y , la cuales presentan similitud gráfica, fonética capaz de producir confusión y promocionan productos relacionados con los productos de la marca solicitadas, citando como fundamento de su denegatoria los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas



y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios:

Si bien es cierto, en un primer momento, la marca “XELF” se encuentra para la clase 01, al igual que las marcas “ELF”, estas últimas son harto conocidas en el mercado, y el consumidor no irá a confundir la marca “XELF” con la marca “EFL”.

Asimismo “XELF” tiene una pronunciación más fuerte que el de la marca “ELF” que se encuentra inscrita, así como su construcción gramatical le da una apariencia más distintiva. La carga diferencial está latente con los diseños que componen la marca inscrita, así como la clase a la que pertenece, por cuanto es totalmente distinta a la marca inscrita y se define aún más el público al cual va dirigida su atención ya que se trata de la clase 1 y 5 para productos que no van en detrimento de los productos de la clase 1 que protegen los signos inscritos.

El hecho de que ambas estén en clase 01 no es suficiente para denegarlas, si no que tienen que observar todos los elementos en conjunto, para ver si existe posibilidad de inscripción registral. “ELF” tiene una pronunciación diferente, e incluso poseen elementos figurativos que hacen alejarse las posibilidades de confusión respecto de la marca que se solicita “XELF”

En relación con los productos que protegen las marcas inscritas: ambas en clase 01 de la nomenclatura internacional y con base en estas calificar y hacer el estudio de fondo respecto de lo que es la clase 05 de la marca “XELF” que se solicita, el Registro de Marcas imagina un impedimento registral para mi representada, sin tomar en cuenta que está quebrantando el principio de la clasificación de Niza, que precisamente se dictó para encasillar los productos según su naturaleza. Y como se puede observar entre productos de la clase 01 y 05 no existe una relación que impida que una marca como “XELF” en clase 05 pueda coexistir con una marca como “ELF” en clase 01...”

La clasificación internacional es muy clara al dividir los productos y/o servicios según lo que las marcas pretendan proteger. Sería darle alcance multiclase a marcas que se han inscrito en una sola clase.



No puede disminuirse la capacidad de entendimiento del consumidor medio, a tal punto que se le crea incapaz de discernir entre los productos de la clase 01, con los productos de la clase 05...

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* y la similitud o relación de productos de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) de dicho artículo, supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o **riesgo de asociación** al público consumidor.

Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un



conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales y los productos o servicios que protegen y distinguen son similares o relacionados, situación que hace surgir un *riesgo de confusión* entre ellos.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Desde esta perspectiva cabe señalar, 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.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y, por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el signo solicitado sea similar a otro anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo, como lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro y por proteger bienes similares y relacionados, puedan generar un



riesgo de confusión. Esta confusión puede darse porque el consumidor no distinga fácilmente las marcas entre sí, **o porque piense que las mismas presentan el mismo origen empresarial**, lo que además podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

De lo antes citado corresponde el cotejo de los signos en pugna:

Signo Solicitado	Marcas Registradas
XELF	
Clases 1 y 5:	Clase 5:
<i>Químicos usados en agricultura, horticultura y silvicultura; especialmente preparaciones para fortalecer las plantas; preparaciones para regular el crecimiento de las plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas, surfactantes, químicos naturales o artificiales para ser usados como cebos sexuales o agentes para confundir insectos. Preparaciones para destruir y combatir animales dañinos, fungicidas, herbicidas, pesticidas.</i>	<i>Productos químicos dedicados a la industria, la ciencia y la fotografía, la agricultura, la horticultura, la silvicultura, resinas artificiales y sintéticas, materias plásticas en bruto en forma de polvo, líquido o pasta, abonos para las tierras (naturales y artificiales), composiciones para extintores, baños y preparaciones químicas para soldaduras, productos químicos destinados a conservar los alimentos, materias curtientes, sustancias adhesivas destinadas a la industria</i>

Desde un punto de vista **gráfico**, se determina que entre la marca solicitada **XELF**, y las inscritas, **ELF DISEÑO** existen más semejanzas que diferencias, la parte figurativa (diseño) de los signos registrados no viene a ejercer la distintividad requerida para que se individualice e identifique del signo solicitado. La parte denominativa ejerce en la marca propuesta e inscritas el elemento preponderante que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir bienes registrados bajo ese signo, sea **XELF/ELF**.

Esa parte denominativa, es lo primero que percibe el consumidor y lo que queda grabado en su memoria. La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de marcas y no



conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

Por lo citado desde el punto de vista gráfico las marcas presentan mucha semejanza ya que el consumidor percibe de inmediato los términos semejantes **XELF/ELF**, gráficamente el diseño que presentan las marca registradas no brinda la suficiente distintividad para que el público las diferencie.

Desde el punto de vista *fonético*, la pronunciación es muy similar, no existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados ya que la letra X agregada a la marca solicitada no es suficiente para determinar una diferencia amplia en la vocalización de los signos. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma similar en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y **al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad**, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.



En el campo ideológico los signos no presentan semejanza y a que son signos de fantasía, no evocan concepto alguno capaz de ser asociado por el consumidor.

Ahora bien, como señala el artículo 24 citado en su inciso e): “[...] *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. [...]*”. Ante esta norma reglamentaria lo que procede analizar ahora es si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Conforme se solicita, la marca **XELF**, es para proteger en clase 1 y 5 los siguientes productos: *Químicos usados en agricultura, horticultura y silvicultura; especialmente preparaciones para fortalecer las plantas; preparaciones para regular el crecimiento de las plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas, surfactantes, químicos naturales o artificiales para ser usados como cebos sexuales o agentes para confundir insectos.*



Preparaciones para destruir y combatir animales dañinos, fungicidas, herbicidas, pesticidas y

los productos protegidos por la marca inscritas  y  en clase 5, corresponden a: **Productos químicos dedicados a la industria, la ciencia y la fotografía, la agricultura, la horticultura, la silvicultura, resinas artificiales y sintéticas, materias plásticas en bruto en forma de polvo, líquido o pasta, abonos para las tierras (naturales y artificiales), composiciones para extintores, baños y preparaciones químicas para soldaduras, productos químicos destinados a conservar los alimentos, materias curtientes, sustancias adhesivas destinadas a la industria.**

Como se observa, los productos “*químicos usados en agricultura, horticultura y silvicultura, preparaciones para fortalecer las plantas; preparaciones para regular el crecimiento de las plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas, preparaciones para destruir y combatir animales dañinos, fungicidas, herbicidas, pesticidas* de la marca solicitada en clase 5, son los mismos productos que protegen las marcas registradas, a saber: **Productos químicos dedicados a la agricultura, la horticultura, la silvicultura, abonos para las tierras (naturales y artificiales) y productos químicos destinados a conservar los alimentos.** Independientemente de la clase en que se encuentren clasificados.

La clasificación de Niza es un instrumento de referencia para las oficinas nacionales y el hecho que un producto se encuentre en la misma clase que otro o en distinta clase no es vinculante para determinar el riesgo de confusión, lo que interesa es la naturaleza, destino, modo de comercialización, canales de mercadeo, etc., de los productos y en el caso de marras los productos son los mismos y otros relacionados.

Precisamente, las reglas del artículo 24 citado persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.



En el presente caso no se está violentando el “principio de la clasificación de Niza” como lo indica el apelante, ya que tanto el Registro como el Tribunal actúan al amparo de la ley nacional, donde claramente se indica que la clasificación de Niza es un documento de armonización, pero no vinculante para determinar la relación o identidad de productos entre los signos a cotejar:

Artículo 89.- Clasificación de productos y servicios. Para efectos de clasificar los productos y servicios para los cuales se registrarán las marcas, se aplicará la Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial.

Cualquier duda en cuanto a la clase en que deba colocarse un producto o servicio, será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial.

Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.



Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

Vista la lista a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que, en primer plano, los productos que protegería y distinguiría la marca solicitada en clase 1 y 5 son idénticos y están relacionados con los que distingue el signo registrado en clase 5, la lista de productos de la marca solicitada está inmersa en los *productos químicos dedicados a la agricultura, la horticultura, la silvicultura, abonos para las tierras (naturales y artificiales) y productos químicos destinados a conservar los alimentos* que distingue la marca registrada. Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los productos que las marcas protegen y distinguen están relacionados. De ahí que se puede dar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en cotejo. La posibilidad de confusión se determina, además, ya que los productos que ambas marcas protegen convergen en los canales de distribución, obtención y tipo de consumidor.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos y servicios que uno y otro distinguen sean también relacionados, similitud que se advierte en el caso de estudio, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de las marcas en disputa.



En el presente caso hay que reiterar que del análisis en conjunto y sucesivo de los signos es el que nos lleva a determinar la semejanza gráfica, fonética, hay que tener presente, que el consumidor al realizar el acto de consumo aprecia la marca en su conjunto a golpe de vista, y también el consumidor no efectúa un cotejo simultáneo de las marcas, el acto de consumo es de naturaleza dinámica y no estática, donde puede pasar tiempo entre una compra y otra, por lo que será equívoco, y no exacto, el recuerdo que el consumidor puede guardar en su mente de los signos enfrentados. El consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, debiendo confiar en la imagen imperfecta que conserva en su memoria. Por lo antes citado signos que comparten la parte denominativa de su conformación son fácilmente confundibles, existe riesgo de confusión indirecto y directo; este último entendido en cuanto a la posibilidad que un consumidor toma un signo por otro, e indirecto, la posibilidad que quien confunda los signos considere que uno deriva del otro y que ambos poseen un origen empresarial común.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados, por encontrarse registrados los signos “ y ” y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**XELF**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **VICTOR VARGAS VALENZUELA**, en su condición de apoderada especial de **BASF SE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:37:43 horas del 30 de julio de 2015, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

SETIMO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-



J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 **VICTOR VARGAS VALENZUELA**, en su condición de apoderada especial de **BASF SE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:37:43 horas del 30 de julio de 2015, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado **XELF** en clase 1 y 5. 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.**

Norma Ureña Boza

Carlos José Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33