



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N°: 2009-0345-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “TACO”**

**AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2320-06 )**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 569-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas, con cuarenta minutos del tres de junio de dos mil nueve.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa No. 872, San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la sociedad **AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LETD**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Israel, domiciliada en Norther Industrial Zone, Ashdod 77101, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y ocho minutos, treinta y dos segundos del siete de enero del dos mil nueve.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diecisiete de marzo del dos mil seis, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición y calidad indicada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica



## TACO

en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir herbicidas y pesticidas para usos agrícolas.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas, treinta y ocho minutos, treinta y dos segundos del siete de enero del dos mil nueve, dispuso: *“(...) Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **BAS AGRO B.V.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“TACO”**, en clase 5 internacional, presentada por Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa de **AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LETDA, LA CUAL SE DENIEGA (...)***”.

**TERCERO.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de febrero del dos mil nueve, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa mencionada, presentó recurso de apelación.

**CUARTO.** Que la el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diecisiete horas, siete minutos, diez segundos del dieciocho de febrero del dos mil nueve admitió la apelación para ante este Tribunal, el que mediante resolución dictada a las ocho horas del veintitrés de marzo del dos mil nueve, le confirió al apelante la audiencia reglamentaria para que expusiera sus alegatos, audiencia que contesta, por medio de escrito presentado ante este Tribunal el día veintisiete de abril del dos mil nueve.

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



**Redacta el Juez Durán Abarca, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal hace suyo los hechos probados I y II de la resolución apelada, agregando que el hecho probado segundo encuentra fundamento a folios 61 a 62 del expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de no probados.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, declara con lugar la oposición interpuesta por la empresa **BASF AGRO B.V.**, contra solicitud de inscripción de la marca de fábrica “TACO”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **AGAN CHEMICAL MANUFACTURING LTDA**, la cual deniega. Al respecto consideró lo siguiente:

*“III. (...) De lo anterior resulta evidente que existe gran similitud entre las marcas en conflicto desde el punto de vista gráfico ideológico, por lo que se considera que la marca solicitada es susceptible de producir confusión al público consumidor a la hora de identificar los productos, con respecto a los de la marca inscrita. Por tanto no es procedente la coexistencia registral de los signos en conflicto”.*

Por su parte el recurrente en su expresión de agravios alega en lo conducente lo siguiente:

*“ 3) Consideramos que no puede inducir a confusiones al público consumidor, ya que si observamos detenidamente el caso, la marca inscrita “TACAZO” es*



*perfectamente distinguible de la marca “TACO”, puesto que la primera se identifica fácilmente de la segunda por su representación gráfica y pronunciación.” 4) (...) Es lógico concluir que entre la marca solicitada “TACO” y la marca inscrita “TACAZO” se dan los mismos elementos que en el caso jurisprudencial, por lo que su inscripción se puede dar sin ningún inconveniente”.*

En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la **coexistencia de ambos signos** en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa del titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de signos distintivos:

*“(...) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:*

*a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”.* (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

*“...Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:*



- a) *Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*
- b) *En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- c) *Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) *Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*
- 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; ...” (lo resaltado no es del original)*

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

*“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”*

**CUARTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LAS MARCA ENFRENTADAS.** En este punto, debe este Tribunal aplicar los criterios antes apuntados, para poder cotejar si entre la



MARCA INSCRITA CLASE 5 INTERNACIONAL	MARCA SOLICITADA CLASE 5 INTERNACIONAL
<b>TACAZO</b>	<b>TACO</b>
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS A DISTINGUIR
Insecticidas, larvicidas, fungicidas y pesticidas, moluscocidas, nematocidas, roenticidas, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos, herbicidas	Herbicidas y pesticidas para usos agrícolas.

... existe tal similitud que impida el registro solicitado, o bien, si las diferencias entre ambas, permiten que puedan coexistir registralmente.

Así las cosas, en el presente caso, considera este Tribunal que ambas marcas son denominativas, la solicitada se compone de una palabra “**TACO**”, conformada por cuatro letras dos consonantes y dos vocales y la inscrita está constituida también por un solo vocablo “**TACAZO**”, conformada de seis letra, tres consonantes y tres vocales. Esta comparación indiscutiblemente nos lleva a establecer la similitud existente entre ambos signos, pues, desde el punto gráfico, son coincidentes, pues se observa que comparten igual prefijo “**TAC**” y el sufijo “**AZO**”, ocurriendo, que el sufijo “**AZO**”, es usado en Costa Rica popularmente como “superlativo”, por lo que este Tribunal no comparte lo manifestado por el representante de la empresa apelante, en su escrito de expresión de agravios cuando señala que “ *Consideramos que no puede inducir a confusiones al público consumidor, ya que si observamos detenidamente el caso, la marca inscrita “TACAZO” es perfectamente distinguible a la marca “TACO”, puesto que la primera se identifica fácilmente de la segunda por su presentación gráfica (...)*”.



Como consecuencia de la utilización del sufijo indicado, vemos que entre los signos enfrentados no existe similitud *fonética o auditiva*, ya que al ser pronunciadas resultan diferentes.

Desde el punto de vista *ideológico*, la confusión en el consumidor es posible que se produzca, por cuanto la denominación de la marca solicita, así como la inscrita evocan la misma idea. Nótese que la expresión “TACO” de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Tomo II, Editorial Espasa Calpe S.A., p. 2122, se define así “Taco. *M. Pedazo de madera, metal u otra materia, corto y grueso, que se encaja en algún hueco. // 2. Pedazo de madera corto y grueso. (...) 10. Tortilla de maíz enrollada con algún alimento dentro, típica de México.*”, y “TACAZO” se define “*Tacazo. m. Golpe dado con el taco*”, existiendo una relación entre ambos signos desde el punto de vista conceptual, capaz de causar confusión en el público consumidor al momento de diferenciar los productos de la marca de la recurrente con respecto a los de la marca del solicitante.

La similitud gráfica e ideológica en contradas entre el signo solicitado y el inscrito corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

*“(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunnan y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro”. (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).*

De la doctrina, se desprende, que la distintividad de los signos que se someten a registración es lo que permite que el consumidor pueda elegir un determinado producto dentro de la gama de bienes de una misma especie, con el cual reconoce el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado



así posicionar su producto en el mercado, por lo que este Tribunal considera que el signo que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, ello, en razón de la similitud gráfica e ideológica, que tiene la marca solicitada “TACO” y la inscrita “TACAZO”, aumenta la probabilidad que se dé un riesgo de confusión y de asociación entre los productos, que comercializan las empresas **AGAN CHEMICAL MANNUFACTURES LTD** y **BASF AGRO B.V.**, ésta última, titular de la marca “TACAZO”, pues tenemos, que la inscrita protege y distingue *insecticidas, larvicidas, fungicidas y pesticidas, moluscocidas, nematocidas, rodenticidas, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos, herbicidas*, y la solicitada protegerá y distinguirá *herbicidas y pesticidas para usos agrícolas*, como puede apreciarse dentro de los productos que la marca solicitada pretende proteger se encuentran los *herbicidas y pesticidas*, contemplados por la marca inscrita, los cuales pueden estar en los mismos canales de distribución, con el cual el consumidor pueda establecer entre ellos una relación que pueda llevar a un riesgo de confusión y creer que se trata de un producto cuyo origen empresarial es de la empresa titular de la marca inscrita o viceversa. De ahí, que este Tribunal no comparte lo manifestado por el representante de la empresa recurrente cuando en el escrito de expresión de agravios señala que *“La marca “TACO”, distingue productos que evidentemente no tiene relación alguna con dicha marca, precisamente para otorgarle esa connotación inventiva y novedosa”*.

**QUINTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro, existe similitud gráfica e ideológica, entre las marcas enfrentadas y riesgo de confusión, por lo que permitir la inscripción de la solicitada “TACO” quebrantaría lo estipulado en los artículos 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 incisos c) y e) del Reglamento, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTDA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas treinta y ocho minutos, treinta y dos segundos del siete de enero del dos mil nueve, la que en



este acto se confirma.

**SEXTO. 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 y 2 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, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, treinta y ocho minutos, treinta y dos segundos del siete de enero del dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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.**

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***



## **DESCRIPTORES**

### **MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE. Marca registrada o usada por terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---