



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0348-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca: “BITILENE”

Makhteshim Chemical Works Ltd., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2007-14268)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 624-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas con veinte minutos del tres de noviembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Israel, domiciliada en Beer Sheva, Israel, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta minutos y nueve segundos del diecinueve de junio de dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de noviembre de 2007, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD.**, solicitó la inscripción del signo “**BITILENE**”, como marca de fábrica en **Clase 05** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger pesticidas e insecticidas para uso agrícola.

II.- Que mediante resolución dictada a las 11:49 horas del 8 de febrero de 2008, el Registro



de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que ya existía inscrita la marca “VITELENE”, bajo el registro número **63237**, a nombre de la empresa **FARYVET SOCIEDAD ANÓNIMA**.

III.- Que mediante resolución dictada a las ocho horas con cincuenta minutos y nueve segundos del diecinueve de junio de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de julio de 2008, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 26 de setiembre de 2008, expresó agravios.

V.- 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 causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, 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 encuentra inscrita la marca de fábrica “VITELENE”, bajo el registro número **63237**, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **FARYVET**



SOCIEDAD ANÓNIMA y vigente hasta el 8 de febrero de 2014, para distinguir y proteger un producto veterinario. (Ver folios 34 y 35).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. RESPECTO DE LA PRETENSION RECHAZADA. El apoderado de la empresa **MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD.** solicitó el registro de la marca “**BITILENE**”, en **Clase 05** internacional, que fue rechazada por el Registro de la Propiedad Industrial por encontrarse ya inscrita la marca “**VITELENE**” en la misma clase del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos similares para los que fue propuesta la marca de interés. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse éste, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* 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 N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. 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, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenderse 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); y tener en consideración las semejanzas y no las



diferencias entre los signos en conflicto.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que 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. Como corolario, entonces, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

<i>MARCA INSCRITA:</i>	<i>MARCA SOLICITADA:</i>
VITELENE	BITILENE

...corresponde destacar que las marcas enfrentadas son meramente **denominativas**, es decir, están formadas únicamente por una palabra, ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que la marca opuesta, “**VITELENE**”, y la solicitada, “**BITILENE**”, por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos ortográficos, sumamente parecidas, pues de las 8 letras que las componen, sólo se distinguen por su primera consonante, “V_” y “B_”, y su segunda vocal, “E_” e “I_”, siendo idénticas en su sufijo o terminación, “_LENE”, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista **fonético**, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera casi idéntica, por cuanto no puede ignorarse que en el habla común de los costarricenses, su dicción no distingue, en realidad, la pronunciación de las

consonantes “b” y “v”, por lo que la única diferencia verbal y auditiva entre los signos contrapuestos serían las vocales “e” e “i”, que por los mismos giros idiomáticos de los nacionales, por encontrarse en una posición intermedia y entre dos consonantes fuertes, tampoco llegan a distinguirse claramente, razón por la cual, en términos fonéticos, acaban siendo iguales.

Y desde un punto de vista *ideológico*, como ambos signos resultan de fantasía porque carecen de significado de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, no pueden ser asociados conceptualmente a algún objeto conocido, por lo cual entre una y otra marca no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio de productos agrícolas y veterinarios, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos semejantes a los que están identificados en el Registro de la Propiedad Industrial con la marca que se encuentra inscrita, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse ya inscrita la marca “VITELENE”, de permitirse la inscripción de la marca “BITILENE”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º inciso a) de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta minutos y nueve segundos del diecinueve de junio de dos mil

ocho, la cual, en lo apelado, 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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 en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta minutos y nueve segundos del diecinueve de junio de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33