



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-188-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de registro de la marca “CIPERKILL”**

**BIOGENESIS S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 8858-03)**

**Marcas y Otros Signos**

## ***VOTO N° 665-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, a las diez horas del veintidós de junio de dos mil nueve.***

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-626-794, en condición de apoderada especial de la empresa **BIOGENESIS, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Argentina, con domicilio en Av. Roque Sáenz Peña N° 995, Primer Piso A, 1022 Buenos Aires, Argentina, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, un minuto y cuarenta y ocho segundos del treinta y uno de octubre de dos mil ocho.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha nueve de diciembre de dos mil tres, el Licenciado Jorge Tristán Trelloes, en representación de la empresa BIOGENESIS, S.A, presentó solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio “**CIPERKILL**”, para proteger y distinguir “un insecticida de uso veterinario”, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.



**SEGUNDO:** Que previa publicación del edicto de ley, mediante memorial presentado el día veintiocho de abril de dos mil cuatro, el licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de LABORATORIOS QUIMICOS INDUSTRIALES, S.A., presentó oposición contra la solicitud de registro y mediante resolución dictada a las diez horas, un minuto y cuarenta y ocho segundos del treinta y uno de octubre del dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición interpuesta y denegar la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha nueve de diciembre de dos mil ocho, la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, de calidades y condición señaladas, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución mencionada anteriormente.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como tal el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **LABORATORIOS QUIMICOS INDUSTRIALES, S. A.**, la marca de fábrica “**ERKILL**”, según acta No. 107115, desde el 23 de abril de 1998, vigente hasta el 23 de abril de 2018, en clase 5 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: insecticidas (ver folio 71).



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. EN RELACION A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE:** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “CIPERKILL”, pues fundamentado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos sostuvo que al realizar el cotejo integral entre dicha marca y la inscrita con anterioridad “ERKILL” determinó semejanza gráfica, fonética e ideológica susceptible de provocar un riesgo de confusión, capaz de provocar errores en los consumidores, dado que pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internaciona y se comercializan en los mismos canales del mercado.

Por su parte, la empresa apelante en relación a lo dispuesto en la resolución impugnada argumentó que entre la marca solicitada y la inscrita no existe similitud alguna y los productos solicitados excluyen de su protección a los de la marca opositora y no coexiste confusión al momento de su dispensación aun cuando ambos son productos de carácter farmacéutico por diferir en su aplicación. Señala, que en el Registro se encuentran inscritas marcas que comparten parte de su fonética y coexisten registralmente citando como ejemplo las marcas Benaxina y Benaxona. Estima además, que la oficina de Marcas ya había resuelto en un caso similar TRIMAX y BRIMAX, a favor de marcas para determinados productos y concluye señalando que la marca ERKILL no esta siendo utilizada ni promocionada según visita al sitio web de la opositora por lo que considera injusto que se castigue a su representada.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Respecto a las alegaciones del recurrente, este Tribunal, es del criterio que las mismas no son de recibo. El artículo 8º 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 el inciso a) bajo alguno de los 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 confusión al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. En referencia a este examen, el Dr. Fernández Novoa indica: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” (Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199).

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registración.

**QUINTO.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial determinó que la marca solicitada “**CIPERKILL**”, en clase 5 de la nomenclatura internacional, y la marca inscrita “**ERKILL**”, en clase 5, son semejantes gráfica, fonética e ideológica al grado de inducir error a los consumidores y ocasionar confusión entre los mismos.



En este sentido merece señalarse que si bien cuando se trata de determinar la similitud de marcas es importante compararlas en su conjunto, sin subdividir las, sin embargo, la estructura de los signos es un elemento importante. Así, examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, como marcas denominativas, que no presentan diseños ni grafías especiales, muestran una similitud gráfica y fonética. Gráfica, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son similares, siendo la única diferencia las letras iniciales “CIP” en la marca solicitada, los demás caracteres son equivalentes no presentan diferenciación, lo cual conlleva a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición, pues el sufijo KILL las hace fonéticamente similares, lo que le resta distintividad al término solicitado.

Ahora bien, no sólo se advierte una similitud gráfica y fonética, lo que por sí es motivo de irregistrabilidad, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, pues ellas son similares en cuanto a los productos que enlistan toda vez que son de igual naturaleza y destinados a utilizarse con los mismos fines dentro del campo de los tóxicos.

La marca inscrita a nombre de LABORATORIOS QUIMICOS INDUSTRIALES, S.A., denominada “**ERKILL**” protege insecticidas, en clase 5 de la nomenclatura internacional (folio 71), y, el signo solicitado “**CIPERKILL**” enlista “un insecticida de uso veterinario”, en la clase 5, siendo que tal identidad podría conllevar a una correlación entre los signos, pudiendo generar confusión en los adquirentes del producto por asociación. En lo que se refiere a los productos, el recurrente señala que no existe conflicto alguno porque están dirigidos a diferentes propósitos, sin embargo, tal hecho no puede considerarse como un elemento que pueda evitar la posibilidad de confusión, tal y como lo estima el recurrente, toda vez que los productos que ampara la marca inscrita y los que se pretenden proteger, sea



insecticidas, hoy en día, suelen venderse en supermercados y tiendas por departamento por igual y no solamente en tiendas especializadas.

En consecuencia, al no contar la marca solicitada con los elementos suficientemente distintivos que permita diferenciarla en forma inequívoca con la marca inscrita, se configura una situación que podría generar en el consumidor un riesgo de confusión o de asociación, ya que el consumidor frente a las denominaciones, puede interpretar que los productos poseen la misma procedencia empresarial lo que resulta contrario a lo que la legislación en esta materia pretende.

Del análisis de los agravios esgrimidos por el recurrente, considera este Tribunal que los mismos no pueden ser de recibo, toda vez que examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la que se encuentra inscrita, ambas en clase 5 de la Clasificación Internacional, existe un grado de similitud que puede generar confusión y nuestro ordenamiento jurídico es muy claro al negar la publicidad registral de una marca y por ende, otorgarle la protección en esa sede, cuando exista riesgo de confusión.

En cuanto a las citas de jurisprudencia a casos relacionados, que expone el recurrente, para subrayar la susceptibilidad registral de la pretendida marca, al respecto, considera este Tribunal que tal argumentación no puede ser acogida como fundamento para acceder a la inscripción solicitada ya que como en reiteradas ocasiones se ha indicado, la inscripción de una marca o resolución de casos similares al concreto no puede ser un elemento que provoque automáticamente la inscripción, ya que, cada signo que se presente debe ser analizado según los requisitos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en el expediente levantado al efecto, por la independencia que se ostenta para resolver.

En igual sentido, tampoco es de recibo la excepción de “no uso” que alega el apelante ante esta Instancia, cuando señala que la marca ERKILL no esta siendo utilizada ni promocionada



según visita al sitio web de la opositora, pues éste no es el momento procesal oportuno para tal argumentación, conforme el artículo 39 párrafo segundo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, puede concluirse que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8° literales a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de la sociedad **BIOGENESIS, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, un minuto, cuarenta y ocho segundos del treinta y uno de octubre de dos mil ocho, la cual se confirma.

**SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de la sociedad **BIOGENESIS, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, un minuto, cuarenta y ocho segundos del treinta y uno de octubre de dos mil ocho, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la Oficina de origen.-  
**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*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

***MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS***

***TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO***

***TG: MARCAS INADMISIBLES***

***TNR: 00.41.33.***