

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0432-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “BOLIKEL”

AKZO NOBEL CHEMICALS B.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 954-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 669-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, a las diez horas con cincuenta minutos del diecinueve de noviembre de dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en concepto de apoderado especial de la empresa **AKZO NOBEL CHEMICALS B.V.**, organizada y existente bajo las leyes de Holanda, domiciliada en Stationsplein 4, 3818 LE Amesfoot, Holanda, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintinueve minutos y diez segundos del doce de mayo de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha primero de febrero de dos mil siete, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BOLIKEL**”, para proteger y distinguir quelates, químicos usados en agricultura tales como micronutrientes y fertilizantes, en clase 1 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de las catorce horas, siete minutos del veintitrés de mayo de dos mil siete, señaló las objeciones de forma y fondo de la solicitud, sobre las cuales se pronunció el solicitante del registro y por resolución de las quince horas, veintinueve minutos y diez segundos del doce de mayo de dos mil ocho el citado Registro dispuso: **“POR TANTO: (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”**

TERCERO. Que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de mayo de dos mil ocho, interpuso Recurso de Apelación, contra la resolución dictada a las quince horas, veintinueve minutos y diez segundos del doce de mayo de dos mil ocho.

CUARTO. 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, 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 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 **GRUPO BIOQUIMICO GBM CENTROAMERICA, S.A.**, la marca **“POLIQUEL”**, según acta No. 110952, desde el 17 de diciembre de 1998, vigente hasta el 17 de diciembre de 2008, en clase 1 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir productos químicos destinados a la industria, agricultura, silvicultura, en forma de polvo, líquido y pasta, así como abonos para las tierras. (Ver folio 66).

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 “**BOLIKEL**”, por considerar que el signo se encuentra incurso en las prohibiciones estipuladas en el inciso a) del artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término similar a la marca inscrita con anterioridad “**POLIQUEL**”, presentándose así similitud gráfica y fonética, además de estar relacionados a los mismos productos en la clase 1 internacional, lo que podría causar riesgo de confusión en el consumidor, siendo la marca propuesta casi idéntica con la inscrita, por lo que no es posible darle el registro correspondiente.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios visible a folios setenta y uno al setenta y tres vuelto del expediente, la empresa apelante argumentó que la marca solicitada tiene elementos que la distinguen de la inscrita; que los productos son distintos y la ley permite que marcas que protegen productos distintos puedan coexistir en el mercado ya que no pondrán en peligro de confusión al consumidor. Destaca, que el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos debe ser aplicable a todas las marcas en sus diferentes clases y no crear discordancia en el criterio registral y concluye que la inscripción solicitada puede darse en razón de que entre la marca solicitada y la inscrita se dan los mismos elementos que en el caso que analiza la resolución del Registro 56050 de las 9:35 horas del 9 de octubre de 2000; solicitando que se revoque la resolución apelada y se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca “**BOLIKEL**”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Respecto a las alegaciones del recurrente, este Tribunal, es del criterio que las mismas no son de recibo. 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 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. Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no solo al consumidor, sino también al empresario. En referencia a este examen, se señala que: *“...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.(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:”* (Fernández Novoa, Carlos. **“Fundamentos del Derecho de Marcas”**. Editorial Montecorvo S.A. España 1984, p. 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 registraci3n.

QUINTO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial determin3 que la marca solicitada “**BOLIKEL**”, en clase 1 de la nomenclatura internacional, y la marca inscrita “**POLIQUEL**”, en clase 1, son semejantes gr3fica y fon3ticamente al grado de inducir error a los consumidores y ocasionar confusi3n entre los mismos.

En efecto, examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, como marcas denominativas, que no presentan dise1os ni grafias especiales, muestran una similitud gr3fica y fon3tica. Gr3fica, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son similares, siendo la letra “P” con la que inicia la marca inscrita la 3nica diferencia que ambos signos presentan, siendo que los dem3s caracteres son equivalentes y no presentan diferenciaci3n alguna, lo cual conlleva a una similitud en su pronunciaci3n y por ende en su audici3n, pues las s3labas KE y QUE poseen una dicci3n id3ntica, lo cual no se contempla como una variaci3n fon3tica.

Ahora bien, no s3lo se advierte una similitud gr3fica y fon3tica, lo que por s3 es motivo de irregistrabilidad, sino que tambi3n podr3 producirse un riesgo de confusi3n para el p3blico consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, pues ellas se relacionan en cuanto a los productos que enlistan toda vez que son destinados a utilizarse con los mismos fines dentro del campo de la agricultura.

La marca inscrita a nombre del GRUPO BIOQUIMICO GBM CENTROAMERICA, S.A., denominada “POLIQUEL” protege productos qu3micos destinados a la industria, agricultura, silvicultura, en forma de polvo, l3quido y pasto, as3 como abonos para las tierras, en clase 1 de la nomenclatura internacional, y, el signo solicitado “BOLIKEL” enlista quelates, qu3micos usados en agricultura, tales como micronutrientes y fertilizantes, productos que est3n relacionados con los anteriores, en la misma clase 1, siendo que tal afinidad podr3 conllevar a una correlaci3n

entre los signos, pudiendo generar confusión en los adquirentes del producto por asociación, toda vez que los productos que ampara la marca inscrita y los que se pretenden proteger se venden en los mismos establecimientos y se exponen en los mismos anaqueles.

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.

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, ya que como se señaló los canales de comercialización coinciden por ser los productos de ambos signos similares y destinados a un mismo fin. Si bien es cierto, como lo señala el recurrente, que de acuerdo con el artículo 89 párrafo tercero de la Ley de Marcas citada, no se justifica rechazar una marca solicitada basado en que una inscrita se encuentra en la misma clase, también lo es que en el caso concreto, existe similitud gráfica y fonética entre el signo inscrito y el solicitado y se protegen y pretende protegerse productos de una misma naturaleza, de uso común dentro del campo de la agricultura, que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos y anaqueles, con lo cual se aumenta la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo.

Por lo anterior, no lleva razón el apelante al señalar en su escrito de expresión de agravios que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor, que los productos que protegen son distinguibles y que no existe probabilidad que el consumidor vaya a confundir los productos. Tal y como lo señala el inciso f) del citado artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, *“No es necesario que haya ocurrido*

confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos ...” .

En cuanto a la cita de la resolución del Registro N° 56050 de las 9:35 horas del 9 de octubre de 2000, caso de “HEXASOL HB” vs. “MENAXOL”, que expone el recurrente, para subrayar la susceptibilidad registral de la marca “BOLIKEL”, 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 caso similar 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 entre lo resuelto previamente con lo que ahora se pretende inscribir.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye, que entre el signo solicitado “**BOLIKEL**” y la marca inscrita “**POLIQUEL**”, en clase 1 de la Clasificación Internacional, existe la posibilidad de un riesgo de confusión, por lo que este Tribunal concuerda con el Registro de la Propiedad Industrial, en su disposición de rechazar la inscripción de la solicitud presentada por AKZO NOBEL CHEMICALS B.V., por ende se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa AKZO NOBEL CHEMICALS B.V., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, veintinueve minutos, diez segundos del doce de mayo de dos mil ocho, la cual se confirma.

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, Ley No. 8039 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 que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **AKZO NOBEL CHEMICALS B.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, veintinueve minutos, diez segundos del doce de mayo 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 registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la Oficina de origen.-
NOTIFÍQUESE.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

Dr. Pedro Suárez Baltodano

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Jorge Enrique Alvarado Valverde, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.