



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0233-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “DIPIN”

VALENT BIOSCIENCES CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1371-04)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO N° 684-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con diez minutos del veintidós de junio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **VALENT BIOSCIENCES CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Illinois, domiciliada en 870 Technology Way, Libertyville, Estado de Illinois, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y ocho minutos y cincuenta y dos segundos del veintidós de octubre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de febrero de 2004, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-532-390, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Syngenta Participations AG**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DIPIN**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: preparaciones para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, insecticidas y pesticidas.



SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley para tales efectos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de junio de 2004, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **VALENT BIOSCIENCES CORPORATION**, formuló oposición en contra de la citada solicitud de inscripción marcaria, con base en su marca inscrita “**DIPEL**”.

TERCERO. Que mediante la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y ocho minutos y cincuenta y dos segundos del veintidós de octubre de dos mil ocho se dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de VALENT BIOSCIENCES CORPORATION, contra la solicitud de inscripción de la marca “DIPIN”; en clase 5 internacional, presentada por SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G., la cual se ACOGE. (...)**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de noviembre de 2008, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **VALENT BIOSCIENCES CORPORATION**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 22 de mayo de 2009, una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las catorce horas con treinta minutos del veinticuatro de abril de dos mil nueve, expresó agravios.

QUINTO. 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 Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como único hecho probado de interés para la resolución del presente asunto el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**DIPEL**”, bajo el Registro No. 43259, desde el 17 de noviembre de 1971, en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: insecticidas, vigente hasta el 17 de noviembre de 2016, propiedad de la empresa **Valent Biosciences Corporation**. (Ver folios 72 y 73)

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

TERCERO. EN CUANTO A LA DELIMITACIÓN DEL CASO A RESOLVER. El **Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de la empresa **Syngenta Participations AG**, solicitó la inscripción del signo “**DIPIN**”, como marca de fábrica y comercio, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, a lo que se opuso el representante de la empresa **VALENT BIOSCIENCES CORPORATION**, por encontrarse ya inscrita a su nombre la marca “**DIPEL**” en **Clase 05**, bajo el registros número 43259, por considerar que de ser autorizada su coexistencia, se fomentaría un riesgo de confusión entre el público consumidor entre los productos amparados por los citados signos.

El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución venida en alzada declaró sin lugar tal oposición y admitió la solicitud de inscripción presentada bajo los siguientes fundamentos:

“... Se advierte en cuanto al cotejo gráfico, que a pesar de que los signos comparten las letras “D-I-P”, el signo solicitado tiene al final la letras “I-N, y el signo inscrito tiene las letras “E-L”; lo que provoca que la composición gráfica de los mismos tenga suficiente diferencia no los hacen confundibles entre sí, lo que les brinda desde el punto de gráfico, una carga suficientemente distintiva que permite su coexistencia. Desde el punto de vista fonético, las diferencias entre ambos signos, sea las letras “I-N”, en la marca solicitada, y las letras “E-L”, en la marca inscrita provocan que los signos se escuchen diferentes,



por lo que no es posible una confusión auditiva entre ambos, así las cosas fonéticamente la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es totalmente diferente, es decir, el impacto sonoro y la conformación en conjunto no es igual o similar, al punto de que es factible la coexistencia entre la marca solicitada en relación con la marca inscrita de la empresa oponente, toda vez que no es posible que se vaya a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia. Ideológicamente no guardan ninguna relación, ya que ambos son términos de fantasía.

[...]

A mayor abundamiento, si bien ambas marcas comparten la raíz “DIP”, ésta no distingue, ya que prevalecen las diferencias más que las similitudes. Así tenemos que, el signo solicitado se diferencia del inscrito en que la primera posee las letras “IN”, mientras que la inscrita las letras “EL”, lo que evidencia que no existe similitud entre ambos signos, pues desde el punto ortográfico no se manifiesta coincidencia en su terminación.

En este sentido, hay que recordar que la función de una marca, es diferenciar unos productos o servicios de otros, dando la posibilidad al consumidor que diferencie los productos sin que sea llevado a confusión, por lo que el derecho marcario, establece la distintividad como el requisito esencial que debe cumplir todo signo que se pretenda inscribir, tal y como ocurre en este caso en el que la marca “DIPIN”, la cual tiene la carga distintiva suficiente que permite que sea objeto de protección registral.”

Por su parte, la empresa recurrente, en su escrito de expresión de agravios, presentado en fecha 22 de mayo de 2009, alegó lo siguiente:

“... No puede dejar de lado el Director que entre la lista de productos de la marca solicitada “DIPIN” se encuentran los mismos productos que protege la marca inscrita: INSECTICIDAS, con lo cual se puede crear confusión en el público consumidor a la hora de conseguir dicho producto, pues la marca solicitada reproduce el radical de la marca



inscrita, y la descincencia en si misma no constituye gran diferencia para considerarla como una marca novedosa y distintiva.

No vemos por lo tanto, la alegada diferencia suficiente para considerar que estas marcas no sean confundibles. SU CONFUSIÓN ES EVIDENTE, y al encontrarse en la clase 05, el examen debió haberse hecho con mayor rigurosidad.

[...]

De hecho confrontando las marcas no cabe duda de la reproducción de la marca solicitada en la inscrita, para tratar de manera parasitaria desviar la clientela que durante tantos años ha creado la empresa VALENT BIOSCIENCES CORPORATION con su marca "DIPEL", tratando de confundirse con la construcción gramatical casi idéntica por parte de la marca "DIPIN"; o en todo caso pondría en peligro de confusión a los consumidores pensando que están adquiriendo un determinado producto y en realidad están comprando otro distinto. Obsérvese que la marca "DIPEL" ha estado inscrita en Costa Rica desde 1971, por lo que es claro que una marca como "DIPIN" tiene grandes posibilidades de aceptación por parte del público en vista de la gran cantidad de años que ha estado inscrita la marca "DIPEL" en Costa Rica, y que los consumidores identifican con productos de altísima calidad.

Lo cierto es que ambas marcas poseen el radical DIP, y el resto de la marca solicitada "...PIN" en realidad como una parte desligada de la marca que se solicita, da la impresión de ser distinta a la marca inscrita.

No obstante EL ANALISIS DEBE HACERSE EN FORMA GLOBAL Y CONJUNTA, Y NO SEPARANDO (INDIVIDUALIZANDO) SUS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA MARCA, por lo que hay que analizar y confrontar las marcas de manera CONJUNTA: "DIPEL" vs. "DIPIN".

[...]

El artículo 8 incisos a y b de la Ley de Marcas y Signos Distintivos No. 7978, impiden que se registren términos como el solicitado, por poseer similitud gráfica fonética e ideológica con uno ya inscrito, y además, porque en el examen de novedad y en caso de



duda en cuanto a éstos caracteres, se protege a la marca inscrita, sobre aquella que se pretende inscribir.

La marca propuesta no contiene elementos que la califiquen como novedosa u original, y la Ley de Marcas y Signos Distintivos prohíbe claramente el registro de términos similares a los ya inscritos por otras firmas, de ahí que su registro debe quedar vedado.”

CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA SOLICITADA.

El artículo 8° incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero del 2000, a la letra dice:

“Artículo 8°.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. 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.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.”

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior,



perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos y servicios.

Como consecuencia de lo expresado anteriormente, debemos manifestar, que el cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda ocasionar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y por otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento indebido, del prestigio que pudiesen haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esa perspectiva, podemos señalar, que el cotejo marcario se integra 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.

Por todo lo anteriormente expuesto, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de los signos contrapuestos, 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).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo como marca, 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 atenerse a la impresión de conjunto que despierten los 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.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen los signos contrapuestos son:

MARCA INSCRITA: “DIPEL”	MARCA SOLICITADA: “DIPIN”
PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:	PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:
En clase 05 de la Nomenclatura Internacional: <u>insecticidas</u> .	En la clase 05 de la Nomenclatura Internacional: preparaciones para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, <u>insecticidas</u> y pesticidas.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la marca solicitada “**DIPIN**”, que se pretende inscribir para distinguir y proteger en clase 5 de la nomenclatura internacional, **preparaciones para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, insecticidas y pesticidas**, con la marca inscrita “**DIPEL**”, en clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger insecticidas, tenemos, que en el orden gráfico la marcas inscrita se compone de la palabra “**DIPEL**” término similar al vocablo “**DIPIN**” que se pretende inscribir.

Derivado de lo anterior, desde el punto de vista fonético, ambos signos acaban teniendo una sonoridad similar, de ahí, su identidad auditiva.

Desde el punto de vista ideológico o conceptual, ambas palabras no cuentan con un significado en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, lo que implica, que desde el nivel ideológico no existe similitud.



En virtud de lo antes expuesto, de este Tribunal considera que existe una similitud gráfica y fonética entre el signo solicitado y el inscrito, resultando, que esa similitud conduce a error o engaño al consumidor, de ahí, que este Tribunal comparta lo manifestado por el representante de la empresa apelante cuando señala que: *“De hecho confrontando las marcas no cabe duda de la reproducción de la marca solicitada en la inscrita, para tratar de manera parasitaria desviar la clientela que durante tantos años ha creado la empresa VALENT BIOSCIENCES CORPORATION con su marca “DIPEL”, tratando de confundirse con la construcción gramatical casi idéntica por parte de la marca “DIPIN”; o en todo caso pondría en peligro de confusión a los consumidores pensando que están adquiriendo un determinado producto y en realidad están comprando otro distinto.”*

Por otra parte, resulta necesario mencionar, que el examen o el cotejo marcario debe hacerse también, en relación a los productos para los que fue solicitada la marca, frente a los que amparan las marcas ya inscritas. De tal forma, que no es registrable un signo cuando sea semejante o idéntico con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también idénticos o relacionados.

En el presente caso, las marcas bajo estudio protegen productos destinados en la clase 5 de la nomenclatura internacional, así, la marca inscrita **“DIPEL”**, distingue y protege insecticidas, y la marca solicitada **“DIPIN”**, distingue y protege preparaciones para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, insecticidas y pesticidas. Como puede observarse, estos productos se encuentran relacionados, son de similar naturaleza e idéntica para el caso de los insecticidas, los cuales se refieren a productos **“agroquímicos”**, lo que podría generar una convergencia competitiva entre éstos, siendo, que el consumidor puede verse confundido acerca del origen empresarial. En relación a lo indicado anteriormente, debemos señalar, que el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone:



“... 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”.

Por consiguiente, y en virtud de lo expuesto, este Tribunal considera que de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DIPIN”** sería en primer término consentir un quebranto de la normativa marcaria en perjuicio de la empresa **VALENT BIOSCIENCES COPORATION**, titular de la marca de fábrica **“DIPEL”**, ello de conformidad con lo dispuesto en el numeral 25° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Este Tribunal arriba a la conclusión de que, al contrario de lo que se sostuvo en la resolución venida en alzada, entre los signos contrapuestos no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza gráfica y fonética, podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque el signo cuyo registro se solicita “DIPIN”, se destinaría a la protección de productos de la misma Clase 05 del nomenclátor internacional, a la que pertenece la marca de la empresa opositora, “DIPEL”, asimismo con productos relacionados e idénticos a ésta.

La problemática potencial, práctica y jurídica de lo expuesto, es que la innegable conexión gráfica entre los signos contrapuestos, **porque denominativamente resultan muy similares**, daría como resultado una fortísima probabilidad de que surja un riesgo de confusión (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) entre los productos que desplegarían en el mercado los aquí contraparte, por cuanto se relacionan entre sí y hasta algunos son idénticos (v. artículos 8°, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8° inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); y se podrían ofrecer de igual manera ante el público consumidor, y éste sería el mismo tipo de destinatario (v. artículo 24, inciso f. del Reglamento de la Ley de Marcas).



Por consiguiente, la concurrencia de los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra en perjuicio de la empresa opositora, “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos y servicios de aquélla y los productos de la empresa solicitante, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **VALENT BIOSCIENCES CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y ocho minutos y cincuenta y dos segundos del veintidós de octubre del dos mil ocho, la que en este acto se revoca y en su lugar, se acoge la oposición presentada por la empresa **VALENT BIOSCIENCES CORPORATION**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DIPIN**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, presentada por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en representación de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATION AG**, la cual se deniega.

SÉTIMO. 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 a las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su condición de Apoderado Especial de la empresa **VALENT BIOSCIENCES CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y ocho minutos y cincuenta y dos segundos del veintidós de octubre del dos mil ocho, la que en este acto se revoca y en su lugar, se acoge la oposición presentada por la empresa **VALENT BIOSCIENCES CORPORATION**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DIPIN**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, presentada por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATION AG**, la cual se deniega. 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

Derecho Exclusivo de la Marca

UP: Derecho de Exclusión de Terceros.

TG: Derechos Derivados de la inscripción de la marca.

TNR: 00.42.40.