



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0134-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios: “

FERRER INTERNACIONAL S.A., apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-9711)

VOTO N° 686-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas treinta y cinco minutos del treinta de agosto de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **MARCK VAN DER LAAT ROBLES**, mayor, casado una vez, vecino de San José, San Pedro de Montes de Oca, Barrio Los Yoses, avenida 10, calle 37, cédula de identidad 1-1196-0018, en su condición de apoderado especial de **UPL LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:40:34 horas del 26 de enero de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 6 de octubre del 2015, **MARCK VAN DER LAAT ROBLES**, de calidades y representación citada,



presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “ para proteger y distinguir en **clase 1**: Químicos usados en la agricultura, excepto fungicidas, destructores de mala hierba, herbicidas, insecticidas y parasiticidas; preparaciones biológicas no utilizadas para propósitos médicos o veterinarios, en la naturaleza de las enzimas y de los microorganismos usados para desinfectar ambientes acuáticos; preparaciones químicas para fines científicos que no sean para uso médico o veterinario; químicos para silvicultura y horticultura,



excepto fungicidas, insecticidas y parasiticidas usados para el tratamiento de semillas, químicos industriales; fertilizantes y productos químicos para uso de la agricultura, nutrientes para crecimiento orgánico de plantas, aditivos químicos para fungicidas, aditivos químicos para insecticida, perseverantes para flores, químicos para silvicultura, fosforo; endulzantes artificiales. **Clase 5:** Pesticidas, insecticidas, fungicidas, herbicidas, vermicidas, raticidas, preparaciones para la destrucción de mala hierba y de animales dañinos. **Clase 31:** Semillas, plántulas, granos y productos de agricultura, horticultura y silvicultura, no incluidas en otras clases, frutas y vegetales frescos, plantas naturales y flores. **Clase 44:** Servicio aéreos en la superficie, para la difusión de fertilizantes y otros productos químicos agrícolas; servicios de destrucción de animales dañinos para la agricultura, horticultura y silvicultura.

SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada a las 09:50:22 horas del 14 de octubre del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial indicó que la solicitud presentada resulta inadmisibles por contravenir las disposiciones del artículo 8 de la ley de marcas.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 11:40:34 horas del 26 de enero de 2016, resolvió: “[...] *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]*”

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada el licenciado **MARCK VAN DER LAAT ROBLES**, de calidades y representación citada, interpuso el día 5 de febrero de 2016 en tiempo y forma el recurso de apelación y expresó agravios en fecha 15 de junio de 2016 razón por la que conoce este Tribunal.

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 de los interesados, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta la Juez Ortiz Mora, 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:

“UPL GLIFOSOL”, bajo el registro número 201506, inscrita el 18/06/2010 y vigente hasta el 18/06/2020, para distinguir: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, en clase 5, propiedad de **CEREXAGRI COSTA RICA S.A.**

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. La empresa solicitante **UPL LIMITED**, no demostró tener un vínculo económico con la empresa **CEREXAGRI COSTA RICA S.A.**, titular del signo registrado.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrar que existe inscrita la marca “UPL GLIFOSOL”, la cual presenta similitud gráfica, fonética capaz de producir confusión y distingue productos relacionados con los productos de la marca solicitada, citando como fundamento de su denegatoria los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978. Además, rechazó el alegato que las empresas forman parte de un mismo grupo empresarial en vista de no contar con la prueba que demuestre ese hecho.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios: “... En el presente caso estamos en presencia de empresas que pertenecen al mismo grupo y giro económico, en donde la empresa Cerexagri Costa Rica S.A., es una subsidiaria de mi representada UPL Limited, por lo tanto, no va a existir error o



confusión al consumidor medio sobre la procedencia de las marcas y/o de los titulares, ya que se trata de empresas del mismo grupo económico. En el expediente del Registro de Propiedad Intelectual se presentó prueba que demuestra que ambas empresas son del mismo giro económico empresarial...”

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo parcial del Registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaría, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación 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 No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LAS MARCAS. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

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 a los incisos a) y b) de dicho artículo, 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 y servicios puedan causar riesgo de confusión o **riesgo de asociación** al público consumidor.

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 y los productos o servicios que protegen y distinguen son similares o relacionados, situación que hace surgir un *riesgo de confusión* entre ellos.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse 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). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Desde esta perspectiva cabe señalar, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho, del titular de un signo, a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y, por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el signo solicitado sea similar a otro anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo, como lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es que se impida la inscripción de un signo, que por



sus similitudes con otro y por proteger bienes similares y relacionados, puedan generar un riesgo de confusión. Esta confusión puede darse porque el consumidor no distinga fácilmente las marcas entre sí, **o porque piense que las mismas presentan el mismo origen empresarial**, lo que además 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.

Las marcas en cotejo son:




Químicos usados en la agricultura, excepto fungicidas, destructores de mala hierba, **herbicidas, insecticidas y parasiticidas**; preparaciones biológicas no utilizadas para propósitos médicos o veterinarios, en la naturaleza de las enzimas y de los microorganismos usados para desinfectar ambientes acuáticos; preparaciones químicas para fines científicos que no sean para uso médico o veterinario; **químicos para silvicultura y horticultura**, excepto fungicidas, insecticidas y parasiticidas usados para el tratamiento de semillas, químicos industriales; **fertilizantes y productos químicos para uso de la agricultura**, nutrientes para crecimiento orgánico de plantas, aditivos químicos para **fungicidas**, aditivos químicos para insecticida, perseverantes para flores, químicos para silvicultura, fosforo; endulzantes artificiales. **Pesticidas, insecticidas, fungicidas, herbicidas**, vermícidas, raticidas, preparaciones para la destrucción de mala hierba y de animales dañinos. Semillas, plántulas, granos y productos de agricultura, horticultura y silvicultura, no incluidas en otras clases, frutas y vegetales frescos, plantas naturales y flores. **Servicios aéreos en la superficie, para la difusión de fertilizantes y otros productos químicos agrícolas; servicios de destrucción de animales dañinos para la agricultura, horticultura y silvicultura.**

UPL GLIFOSOL

Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; **productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.**




Desde un punto de vista **gráfico**, se determina que entre la marca solicitada , y la inscrita, **UPL GLIFOSOL** existen más semejanzas que diferencias, ya que el signo solicitado reproduce totalmente un elemento denominativo de la marca registrada. El uso de idénticas letras aun con una grafía especial, aumenta la posibilidad de confusión en el consumidor. Desde el punto de vista gráfico debe considerarse que el consumidor no examina visualmente con detalle los signos, el recuerdo de las marcas se basa en una impresión general y no en un recuerdo exacto, preciso, con detalles del conjunto marcario, por lo que en signos tan similares la posibilidad de confusión aumenta. La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de marcas y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados, por lo anterior no se está violentando el análisis en conjunto de los signos, el consumidor gráficamente tiene un recuerdo imperfecto del signo por lo que la similitud **UPL** es suficiente para inducir a confusión al consumidor.

Desde el punto de vista **fonético**, la pronunciación del elemento en común **UPL** es idéntica, no existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma casi idéntica en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.

En el campo ideológico los signos no evocan concepto alguno que pueda ser asociado.


Ahora bien, como señala el artículo 24 citado en su inciso 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. [...]*”. Ante esta norma reglamentaria lo que procede analizar ahora es si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.



Conforme se solicita, la marca , es para proteger productos y servicios relacionados con la industria agrícola específicamente en el campo de los fungicidas y herbicidas y los productos protegidos por la marca inscrita **UPL GLIFOSOL**, también protegen productos destinados al cuidado de cultivos como lo son los productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas.

Como se observa, los productos y servicios de la marca solicitada, se relacionan directamente con los productos protegidos por la marca registrada, todos están enfocados en el área de la agricultura, comparten un mismo sector de mercado se prestan y publicitan de forma similar.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos y servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que

terceros utilicen su marca o una similar [en este caso la marca solicitada  es similar a la registrada], para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

En el presente caso hay que reiterar que del análisis en conjunto y sucesivo de los signos es el que nos lleva a determinar la semejanza gráfica, fonética e ideológica, hay que tener presente, que el consumidor al realizar el acto de consumo aprecia la marca en su conjunto a golpe de vista, y también el consumidor no efectúa un cotejo simultáneo de las marcas, el acto de consumo es de naturaleza dinámica y no estática, donde puede pasar tiempo entre una compra y otra, por lo que será equívoco, y no exacto, el recuerdo que el consumidor puede guardar en su mente de los signos enfrentados. El consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, debiendo confiar en la imagen imperfecta que conserva en su memoria. Por lo antes citado signos que comparten la parte denominativa de su conformación son fácilmente confundibles, existe riesgo de




confusión indirecto y directo; este último entendido en cuanto a la posibilidad que un consumidor toma un signo por otro, e indirecto, la posibilidad que quien confunda los signos considere que uno deriva del otro y que ambos poseen un origen empresarial común.

Ahora bien, en cuanto al extremo alegado por el recurrente de que las dos empresas, sea, **“CEREXAGRI COSTA RICA S.A.”** y **“UPL LIMITED”** son parte de un mismo grupo de interés económico, esta instancia mantiene el criterio esgrimido por el Registro ya que la única prueba que se presentó para demostrar su decir no es de recibo para este órgano.

La prueba presentada son copias simples que rolan de folio 13 a 16, en idioma extranjero sin la respectiva traducción y certificación, la prueba no permite establecer el ligamen de las empresas que arguye el recurrente, con las copias no se puede demostrar lo citado, ya no aporta la traducción requerida por la Ley General de Administración Pública, en su artículo 294 y la respectiva certificación que sustente su contenido.

Por no demostrar que las empresas pertenecen a un mismo grupo de interés económico y por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados, al estar registrado el signo **“UPL GLIFOSOL”** y que de permitirse la inscripción de la marca



solicitada **“”**, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **MARCK VAN DER LAAT ROBLES**, en su condición de apoderado especial de **UPL LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:40:34 horas del 26 de enero de 2016, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

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, No. 8039, del 12 de octubre



de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, 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 por el licenciado **MARCK VAN DER LAAT ROBLES**, en su condición de apoderado especial de **UPL LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:40:34 horas del 26 de enero de 2016, la cual en este acto se confirma,



denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado “**UPL**”. 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*****

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33