

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1153-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo JEMKER

Marcas y otros signos

Basf SE, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7912-2012)

VOTO N° 0687-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinticinco minutos del cinco de junio de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Basf SE, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Federal Alemana, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, seis minutos, cincuenta y tres segundos del veintiséis de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintidós de agosto de dos mil doce, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa Basf SE, solicita se inscriba como marca de fábrica el signo **JEMKER**, en clase 5 de la nomenclatura internacional para distinguir preparaciones para destruir y combatir animales dañinos, insecticidas, fungicidas, herbicidas, pesticidas.

SEGUNDO. Que por resolución de las catorce horas, seis minutos, cincuenta y tres segundos del veintiséis de octubre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha cinco de noviembre de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada; habiendo sido admitida para ante este Tribunal por resolución de las nueve horas, cuarenta y cinco minutos, cuarenta y cuatro segundos del ocho de noviembre de dos mil doce.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ortíz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas de fábrica, ambas en la clase 5 y a nombre de la empresa Henkel AG & Co KGAA:



1- _____, registro N° 203352, vigente hasta el tres de setiembre de dos mil veinte, para distinguir preparaciones farmacéuticas para propósitos médicos y de salud,

productos sanitarios para uso médico, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, suplementos alimenticios para uso médico, preparaciones vitamínicas, emplastos, materiales para curas (apósitos), materiales para empastar dientes, ceras dentales, desinfectantes, preparaciones para refrescar el aire ambiental, preparaciones para destruir los animales dañinos, fungicidas, herbicidas (folios 3 y 4).




2- , registro N° 203477, vigente hasta el tres de setiembre de dos mil veinte, para distinguir preparaciones farmacéuticas para propósitos médicos y de salud, productos sanitarios para uso médico, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, suplementos alimenticios para uso médico, preparaciones vitamínicas, emplastos, materiales para curas (apósitos), materiales para empastar dientes, ceras dentales, desinfectantes, preparaciones para refrescar el aire ambiental, preparaciones para destruir los animales dañinos, fungicidas, herbicidas (folios 5 y 6).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre las marcas inscritas y el signo solicitado, además de identidad en los productos, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que las diferencias gráficas y fonéticas entre los signos cotejados permiten la coexistencia registral.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscritos y el solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo, tal y como lo hizo el Registro,

siendo éste el medio visual práctico para determinar alguna de las violaciones indicadas en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Bajo este criterio se observa:

Marca inscrita	Marca inscrita	Signo solicitado
		JEMKER
Productos	Productos	Productos
Clase 5: preparaciones farmacéuticas para propósitos médicos y de salud, productos sanitarios para uso médico, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, suplementos alimenticios para uso médico, preparaciones vitamínicas, emplastos, materiales para curas (apósitos), materiales para empastar dientes, ceras dentales, desinfectantes, preparaciones para refrescar el aire ambiental, preparaciones para destruir los animales dañinos, fungicidas, herbicidas	Clase 5: preparaciones farmacéuticas para propósitos médicos y de salud, productos sanitarios para uso médico, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, suplementos alimenticios para uso médico, preparaciones vitamínicas, emplastos, materiales para curas (apósitos), materiales para empastar dientes, ceras dentales, desinfectantes, preparaciones para refrescar el aire ambiental, preparaciones para destruir los animales dañinos, fungicidas, herbicidas	Clase 5: preparaciones para destruir y combatir animales dañinos, insecticidas, fungicidas, herbicidas, pesticidas

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterios que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.

Considera este Tribunal que si bien los productos del listado propuesto se encuentran contenidos en los de las marcas registradas, los signos son lo suficientemente distintos como para permitir la coexistencia registral. Gráficamente las palabras HENKEL y JEMKER se asemejan en tres letras y se diferencian en sus otras tres, sin embargo, las letras de diferencia, sean la J, la M y la R, por posicionarse al inicio, medio y final de la palabra propuesta imprimen un grado de diferencia que las aleja. Asimismo, a la hora de ser pronunciadas, suenan de forma muy distinta, por lo que a nivel fonético también hay suficiente diferencia. El nivel ideológico no se coteja por no tener estas palabras un sentido conceptual identificable para el consumidor promedio costarricense.

Por ello es que se considera que lo solicitado puede avanzar hacia la fase de publicidad para terceros, si otro asunto diferente al aquí analizado no lo impidiese. De acuerdo a lo expuesto, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final venida en alzada, la cual se revoca para que se continúe con el trámite incoado si otro motivo ajeno al expuesto no lo impide.

QUINTO. 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Basf SE, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, seis minutos, cincuenta y tres segundos del veintiséis de octubre de dos mil doce, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de lo solicitado, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33