



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0247-TRA-PI

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

BAYER CROPSCIENCE S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1782-06)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 698-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cinco minutos del seis de julio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BAYER CROPSCIENCE S.A.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Francia, domiciliada en 16 rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Francia, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta minutos y seis segundos del treinta de octubre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de febrero de dos mil seis, el Licenciado **Edagar Zurcher Gurdían**, mayor, divorciado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-532-390, en su condición de Gestor Oficioso de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en 1st Floor, Comosa Building, Samuel Lewis Avenue, Panamá City, Panamá, solicitó la inscripción de la marca de



fábrica y comercio “**DECIDEX**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.

SEGUNDO. Que en fecha once de setiembre del dos mil seis, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades indicadas y en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BAYER CROPSCIENCE S.A.**, se opuso al registro solicitado, con base en sus marcas de fábrica inscritas “**DECIS**” y “**DECIS TAB**”.

TERCERO. Que mediante resolución de las nueve horas con cincuenta minutos y seis segundos del treinta de octubre de dos mil ocho, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “...**POR TANTO:** *Con base en las razones expuesta y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por la apoderada de **BAYER CROPSCIENCE S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**DECIDEX**”, en clase 5 Internacional, presentada por **María del Pilar López Quirós**, en representación de **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, la cual se acoge. (...)*”.

CUARTO. Que mediante escrito presentado en fecha primero de diciembre de dos mil ocho, la representación de la empresa oponente apeló la resolución final indicada, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, mediante resolución de las catorce horas del veintinueve 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 a las partes o interesados, 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. 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 encuentran inscritas las siguientes marcas de fábrica, pertenecientes a la empresa oponente Bayer CropScience SA:

1.- “**DECIS**”, bajo el registro número **53058**, inscrita desde el 1° de diciembre de 1977, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, que protege y distingue: “desinfectantes, preparaciones para destruir las hierbas nocivas y animales dañinos”; vigente hasta el 1° de diciembre de 2017. (Ver folios 41 al 43)

2.- “**DECIS TAB**”, bajo el registro número **123563**, inscrita desde el 4 de enero de 2001, en **Clases 05** del nomenclátor internacional, que protege y distingue: “preparaciones para destruir las hierbas y matar roedores, insecticida”; vigente hasta el 4 de enero de 2011. (Ver folios 38 al 40)

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

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por la representante de la empresa **BAYER CROPSCIENCE SA**, contra la solicitud de inscripción



de la marca de fábrica y comercio “DECIDEX”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, la cual acoge, con fundamento en que:

“... Como bien se aprecia los productos identificados por las marcas pertenecen a la misma clase, y se encuentran relacionados, en lo que respecta a los productos dirigidos a la destrucción de malas hierbas y animales dañinos, por lo tanto el cotejo gráfico, fonético e ideológico nos allanará el camino para conceder o denegar la solicitud de registro del caso que nos interesa.

Desde el punto de vista gráfico las marcas en conflicto presentan una distinta conformación, a pesar de que en su inicio comparten las mismas letras, lo cierto es que la impresión que producen las marcas en su conjunto, es muy distinta, nótese que la marca solicitada DECIDEX, se diferencia de las marcas inscritas por su terminación “DEX”, la cual genera que los signos en conflicto a la hora de apreciarse y percibirse en su conjunto, sean claramente distinguibles, aunado a esto el hecho de que sobre dicha partícula precisamente recaiga el acento genera como consecuencia una muy distinta pronunciación de las marcas, por lo que tampoco se aprecia ninguna similitud desde el punto de vista fonético. En cuanto a la similitud ideológica, debe considerarse que los signos en conflicto están constituidos por términos de fantasía, por lo que al carecer de un significado específico, no puede hablarse de similitud ideológica, no existiendo tampoco desde este punto de vista similitud alguna.

Se considera entonces que DECIDEX no tiene similitud con DECIS y DECIS TAB, ya que son mayores las diferencias que las similitudes existentes entre ambos signos. Ante este análisis, se puede determinar, que el signo solicitado desde el punto de vista gráfico, cumple con la función diferenciadora, que según la doctrina juega un papel fundamental en el derecho marcario: “...pues permite, por una parte, la posibilidad de distinguir un signo de otro y por la otra, en relación con los productos que la marca ampara para que el consumidor pueda dentro de su selección también diferenciarlos ante la competencia por la capacidad y la aptitud de satisfacer sus necesidades.”



Finalmente se determina que la aptitud distintiva que guarda el signo solicitado respecto a los inscritos, permite la coexistencia registral de los mismos, sin que se genere la posibilidad de crear confusión al público consumidor, ya que el distintivo solicitado es capaz de identificar plenamente el origen empresarial de los productos que identifica.”

Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, fueron que el criterio del Registro para rechazar la oposición presentada por su representada es incorrecto por cuanto:

“... ES CLARO que la marca “DECIDEX” creará confusión en el público consumidor, pues es evidente que pensarán que se trata del mismo producto o bien de la misma empresa fabricante, partiendo de la premisa que los consumidores podrían encontrarse en una situación en la cual no tenga las marcas frente a si, para discernir si está o no adquiriendo el producto recomendado, o lo que es peor, imaginar que efectivamente es el que pertenece a BAYER CROPSCIENCE S.A.

La posibilidad de que exista una interpretación errónea por parte del consumidor al toparse con una marca como “DECIDEX” es fácilmente previsible, pues ya existen en el mercado las marcas “DECIS” y “DECIS TAB” a nombre de BAYER CROPSCIENCE S.A., y al tener el consumidor frente a si la marca “DECIDEX”, asumirá que se trata del mismo fabricante, por cuanto está reproduciendo casi totalmente las marcas inscritas a nombre de mi representada.

[...]

La doctrina ha asumido una serie de criterios rigurosos para aplicar a casos que como el presente, constituyen un potencial peligro para el consumidor, en vista de la similitud gráfica, fonética e ideológica que puede causar la marca solicitada “DECIDEX” respecto a las marcas ya inscritas “DECIS” y “DECIS TAB”

[...]



NO ES ACEPTABLE EL ARGUMENTO DEL CONSIDERANDO III, POR CUANTO EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EMITE UN CRITERIO SUBJETIVO EN LO RELATIVO A LA ALEGADA DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE “DECIS”, “DECIS TAB” y “DECIDEX”, para lo cual ni siquiera entra a analizar el hecho de que tanto los radicales como los productos que ambas marcas protegen tienen coincidencias que pondrán en evidente confusión al público consumidor.

Lo cierto es que ambas marcas poseen el radical DECI, que en realidad en uno de los casos de las marcas inscritas, por un letra casi la reproduce completamente, y el resto de la marca solicitada “...DEX” 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: “DECIS”, “DECIS TAB” vs. “DECIDEX”.

[...]

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 demarcas 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.”

En virtud de lo anterior, 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 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).

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. 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 (ideológicas), 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 atenderse 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que 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. Como corolario, entonces, el **cotejo marcario** se justifica 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.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCAS INSCRITAS:	MARCA SOLICITADA:
DECIS PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:	DECIDEX



<p>En clase 05 de la Nomenclatura Internacional: <u>“Desinfectantes, preparaciones para destruir las hierbas nocivas y animales dañinos.”</u></p>	
<p>DECIS TAB</p> <p>PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</p> <p>En clase 05 de la Nomenclatura Internacional: <u>“Preparaciones para destruir malas hierbas y matar roedores, insecticida.”</u></p>	<p>PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA: En clase 05 de la Nomenclatura Internacional: <u>“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para imprints dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.”</u></p>

...corresponde destacar que las marcas enfrentadas resultan meramente **denominativas**, es decir sin ningún tipo de diseño, solamente la palabra representada en letras, ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que las marcas opuestas y la solicitada son, en términos gráficos diferentes, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, es factible diferenciarlas en virtud de que a pesar de que en su inicio comparten las mismas letras, lo cierto es que la impresión que producen las marcas en su conjunto es muy distinta.

Derivado de lo anterior, desde un punto de vista **fonético**, por la estructura, el impacto sonoro, la conformación en conjunto y más que todo por la desinencia de las palabras usadas como marcas en disputa, ambas se pronuncian y escuchan muy diferente en el sonido final sea **“DECIDEX”** vs **“DECIS”** y **“DECIS TAB”**, toda vez que por la dicción común costarricense, al ser dichas y escuchadas las marcas opuestas, la fuerza del sonido se acentúa hacia el principio en ambas marcas por ser vocablos compuestos por dos sílabas, facilitando que las letras consonantes y vocales que las diferencian permita su identificación clara, así como su adecuada individualización sin el posible riesgo de confusión. Por consiguiente, los vocablos **“DECIDEX”**, **“DECIS”** y **“DECIS TAB”**, en términos fonéticos, resultan muy diferentes para el público consumidor.



Y desde un punto de vista **ideológico**, comparte este Tribunal el análisis efectuado así como los fundamentos dados por el órgano a quo, antes expuestos, estableciendo que entre una y otra, no habría posibilidad de hallar alguna suerte de confusión o, como corresponde en este ámbito, alguna semejanza o identidad conceptual.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, entre las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una evidente semejanza que pudiera provocar un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que este Tribunal avala el criterio dado por el Registro al establecer que:

“... Analizadas las marcas en forma sucesiva, tal como es criterio de este Registro y la doctrina marcaria así lo recomienda, se concluye que entre el signo solicitado “DECIDEX” y las marcas inscritas perteneciente a la empresa oponente, no existe similitud gráfica, fonética o ideológica, que sea capaz de inducir a errores o confusiones en el público consumidor, razones por las cuales debe rechazarse la oposición presentada y en consecuencia admitirse la solicitud marcaria.”

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BAYER CROPSCIENCE S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve



horas con cincuenta minutos y seis segundos del treinta de octubre de dos mil ocho, la cual se confirma.

SEXTO. 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 del 12 de octubre de 2000 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, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BAYER CROPSCIENCE S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta minutos y seis segundos del treinta 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 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

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca
- TE. Solicitud de inscripción de la marca
- TG. Marcas y signos distintivos. Cotejo Marcario