



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0781-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica: “PETEL” (01)

IRVITA PLANT PROTECTION N.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5724-2010)

Marcas y otros signos

VOTO N° 747 -2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cinco minutos del ocho de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa N° 872, 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 sociedad **IRVITA PLANT PROTECTION N.V.**, organizada y existente bajo las leyes de las Antillas Holandesas, domiciliada en Pos Cabai Office Park UNIT 13, Curazao, Antillas Holandesas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuatro minutos, diez segundos del diecinueve de agosto de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de junio de dos mil diez, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición y calidades dichas al inicio, solicitó la inscripción de la marca “**PETEL**”, en **Clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: **“insecticidas agroquímicos, fungicidas y preparaciones para destruir mala hierba (herbicidas)”**.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 13:31:48 horas del 25 de junio de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca “**PEITEL**”, en **clase 5** internacional, bajo el registro número **169707**, perteneciente a la sociedad **FERRER INTERNACIONAL S.A.**, vigente desde el 27 de julio de 2007 hasta el 27 de julio de 2017, para proteger y distinguir: *“productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos para la medicina, 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 y herbicidas”*. En ambos distintivos, el denominativo marcario es muy similar o idéntico, lo que hace que adolezca de elementos distintivos que la particularicen o diferencien y la haga inconfundible en el mercado.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las trece horas, cuatro minutos, diez segundos del diecinueve de agosto de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“**POR TANTO:** / Con base en las razones expuestas (...) **SE RESUELVE:** Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”*.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de setiembre de dos mil diez, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la sociedad **IRVITA PLANT PROTECTION N.V.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución dictada por este Tribunal a las catorce horas, treinta minutos del veinticinco de octubre de dos mil diez, expresó agravios.

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, o a la validez 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 mayo



del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, 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 de fábrica **“PEITEL”**, bajo el registro número 169707, en **Clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la sociedad **FERRER INTERNACIONAL S.A.**, vigente desde el 27 de julio de 2007 hasta el 27 de julio de 2017 para proteger y distinguir: *“productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos para la medicina, 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 y herbicidas”*. (Ver folios 21 a 22)

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 LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas, cuatro minutos, diez segundos del diecinueve de agosto de dos mil diez rechaza la inscripción de la marca de fábrica **“PETEL”**, presentada por la sociedad **IRVITA PLANT PROTECTION N.V.**, por considerar en el considerando tercero y cuarto de la resolución impugnada que:

*“(…) se observa que entre el signo que se pretende inscribir **“PETEL”** y el signo*



“PEITEL”, ambos buscan proteger productos y servicios similares en la misma clase internacional; siendo que existe una innegable similitud gráfica y fonética que pueda inducir a error o confusión al público consumidor, lo que atentaría contra el principio de distintividad de la marca e impediría el cumplimiento de las finalidades propias de la misma. (...) razones por las cuales debe denegarse la solicitud presentada”. (la negrita es del texto original).

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios van dirigidos a señalar que:

“TOME NOTA ESE ALTO ORGANO COLEGIADO, QUE JUNTO CON LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PETEL”, SE ADJUNTO UN ACUERDO DE COEXISTENCIA PACÍFICA FIRMADO POR LOS REPRESENTANTES DE FERRER INTERNACIONAL S.A. Y EN LA CUAL ENTRE LAS CLAUSULAS ESTIPULADAS, DESTACAN LAS SIGUIENTES:

“PRIMERO-IRVITA se compromete a usar y registrar su marca “PETEL para distinguir única y exclusivamente “insecticidas, productos agroquímicos, fungicidas y herbicidas”.

“segundo-FERRER se compromete a usar y registrar su marca “PEITEL” para distinguir única y exclusivamente “productos farmacéuticos y productos higiénicos para la medicina, para uso humano en especial para tratamientos dermatológicos.”

Por tal motivo, es CLARO Y EVIDENTE QUE POR EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD DE LA CUAL HA HECHO HARTO USO EL REGISTRO DE MARCAS, DEBIO HABERLO APLICADO TAMBIÉN EN ESTE CASO, YA QUE INCLUSO LA TITULAR DE LA MARCA INSCRITA, ESTA DE ACUERDO EN LA COEXISTENCIA DE ESTAS DOS MARCAS, Y LOS PRODUCTOS QUE AMBAS PROTEGEN SE ENCUENTRAN EN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN TOTALMENTE DISTINTOS.

(...) Consideramos que no se puede inducir a confusiones al público consumidor, ya que si observamos detenidamente el caso, la marca inscrita “PEITEL” es perfectamente



distinguible a la marca “PETEL”, puesto que ambas se encuentran dirigidas a proteger productos muy distintos”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN Y LA CARTA DE CONSENTIMIENTO PRESENTADA.

Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La normativa marcaría y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, indicado el primer inciso en la resolución apelada, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, a quién se le causa esa confusión?, el artículo en su inciso a) es transparente e indica: ***al público consumidor***, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

Si observamos el signo propuesto, denominativamente es casi idéntico al inscrito, pues la única



diferencia entre ellos consiste en que el signo solicitado “**PETEL**” no cuenta con la vocal “**i**” del distintivo inscrito “**PEITEL**”, la marca pretendida es un término de fantasía, el signo inscrito, resulta también un término de fantasía, siendo, que ambas denominaciones no tienen significado alguno. Nótese además que ambos protegen productos similares, en la clase **5** de la Clasificación Internacional, tal y como acertadamente lo establece el Registro, en la resolución impugnada

Aunado a lo anterior, tenemos, que el signo solicitado “**PETEL**”, y el distintivo inscrito “**PEITEL**”, son casi idénticos a nivel gráfico y fonético, pues el no contar con la vocal “**i**” la marca solicitada no le agrega distintividad alguna. Por eso, a criterio de esta Autoridad, lleva razón el Registro, al indicar que ambas marcas no guardan una diferencia sustancial que las identifique, siendo que a nivel gráfico y fonético existe identidad y los productos que se ofrecen podrán ser fácilmente confundibles y el consumidor no tendría posibilidad de distinguir si los mismos con esa marca son los que ofrece una u otra empresa.

En cuanto a la Carta de Consentimiento, esgrimida como fundamento del presente recurso, al alegar el recurrente que el titular del signo inscrito **FERRER INTERNACIONAL S.A.**, y su representada, acordaron que ambas marcas pueden coexistir en forma pacífica, donde **IRVITA PLANT PROTECTION N.V.**, se compromete a usar y registrar su marca “**PETEL**” para distinguir única y exclusivamente *“insecticidas, productos agroquímicos, fungicidas y herbicidas”*, **FERRER INTERNACIONAL S.A.**, se compromete a usar y registrar su marca “**PEITEL**”, para distinguir única y exclusivamente *“productos farmacéuticos y productos higiénicos para la medicina, para uso humano, en especial para tratamientos dermatológicos”* (Ver acuerdo de coexistencia de la marca solicitada “**PETEL**” y la inscrita “**PEITEL**”, firmada por las empresas citadas, visible a folios 8 a 13 del expediente), que como puede apreciarse, se desprende que dicho documento es únicamente el consentimiento para el registro del signo solicitado.

Ahora bien, este Tribunal en reiteradas resoluciones, una de ellas citada por el Registro, en la



Resolución de objeción dictada a las 13:31:48 horas del 25 de junio de 2010, como fundamento para denegar la solicitud de inscripción de la marca pretendida “PETEL”, así como en el Voto No. 410-2009 de las quince horas del veinte de abril de dos mil nueve, ha afirmado, en relación con la posibilidad de que una carta de consentimiento pueda resolver ese riesgo de confusión al consumidor:

*“El hecho que dos empresas que están dentro del comercio, ambas titulares de establecimientos comerciales dedicados a la actividad de venta de productos alimenticios para el consumo humano, hayan resuelto su problema y que la titular de la marca inscrita considere que la marca pretendida no le causa daño alguno, pudiendo ambas con las similitudes apuntadas por el Órgano a quo coexistir en el mercado y consentir ambas que así sea por medio de una carta de consentimiento (...) que constan en autos, (...), no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: a) **la función de indicación del origen empresarial**, b) **la función de garantía de estándar de calidad** y c) **la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito.** Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, sean los documentos que constan en autos, que ni siquiera están regulados normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por **disposición legal**, escapa del operador jurídico. (...)/ obre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular*



pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor (...)”

QUINTO. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud gráfica y fonética, entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a productos iguales a los identificados con la marca inscrita, según se desprende de lo señalado en el resultando primero y considerando primero (hechos probados), de la presente resolución, en lo que corresponde a los productos subrayados. Permitirse la coexistencia de ambos signos, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8° incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **IRVITA PLANT PROTECTION N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuatro minutos, diez segundos del diecinueve de agosto de dos mil diez, la que en este acto 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 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 expuestas, citas normativas y jurisprudencia 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 sociedad **IRVITA PLANT PROTECTION N.V.**, la que en este acto 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.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33