



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0431-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca: “TEMPO”

Bayer Aktiengesellschaft, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2007-3386)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

## ***VOTO N° 757-2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las doce horas con treinta minutos del quince de diciembre de dos mil ocho.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su calidad de apoderado de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Alemania, domiciliada en Leverkusen, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y siete minutos y seis segundos del siete de mayo de dos mil ocho.

### ***RESULTANDO***

**I.-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de marzo de 2001, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, solicitó el registro del signo “**TEMPO**”, como marca de fábrica en **Clase 5** de la Clasificación de Niza, para distinguir y proteger preparaciones para destruir malas hierbas y animales dañinos; insecticidas; herbicidas y fungicidas.

**II.-** Que mediante resolución dictada a las 13:17:40 horas del 31 de julio de 2007, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que ya existía inscrita la



marca “**TIEMPOS (TIMES)**”, bajo el registro número **124910**, a nombre de la empresa **LA CASA DEL AGRICULTOR, S.A.**

**III.-** Que mediante resolución dictada a las quince horas con treinta y siete minutos y seis segundos del siete de mayo de dos mil ocho, 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 (...)*”.

**IV.-** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de mayo de 2008, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 12 de noviembre de 2008, motivó sus agravios.

**V.-** 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 Rodríguez Jiménez, 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, este: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**TIEMPOS (TIMES)**”, bajo el registro número **124910**, en **Clase 5** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **LA CASA DEL AGRICULTOR, S.A.** y vigente hasta el 29 de marzo de 2011, para distinguir y proteger preparaciones para destruir malas hierbas y animales dañinos. (Ver folios 38 y 39).



**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. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR.** El Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, solicitó el registro del signo “**TEMPO**”, como marca de fábrica en **Clase 5** de la Clasificación de Niza, para distinguir y proteger preparaciones para destruir malas hierbas y animales dañinos; insecticidas; herbicidas y fungicidas, lo que fue rechazado por el Registro de la Propiedad Industrial por encontrarse ya registrada la marca “**TIEMPOS (TIMES)**” en la misma clase del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos iguales a aquellos para los que fue propuesta la marca de interés. Como la base del rechazo del registro fue que de darse éste, por las similitudes apuntadas se podría provocar un riesgo de confusión 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 8º 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, 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 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:

<b>MARCA INSCRITA:</b>	<b>MARCA SOLICITADA:</b>
<b>TIEMPOS (TIMES)</b>	<b>TEMPO</b>

...corresponde destacar que las marcas enfrentadas son meramente **denominativas**, es decir, están formadas únicamente por una palabra, ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que la marca opuesta, “**TIEMPOS (TIMES)**”, y la solicitada, “**TEMPO**”, acaban siendo, en términos ortográficos, muy parecidas, por lo que desde un punto de vista meramente visual, no existen diferencias significativas entre una y otra.

Derivado de la igualdad recién destacada, desde un punto de vista **fonético**, también ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy parecida, por cuanto los vocablos “**TIEMPO**” de la marca opuesta, y “**TEMPO**” que es la marca solicitada, son casi la misma palabra, razón por la cual, en términos fonéticos, y según el habla cotidiana del costarricense, son similares.

Y es en el punto de vista **ideológico**, donde los signos contrapuestos acaban siendo idénticos, por cuanto al provenir su elemento denominativo “**TIEMPO**”, “**\_TIMES**” y “**TEMPO**”, de una misma raíz latina, la palabra “**tempus**”, esto es, el sustantivo “**tiempo**” que en su primera y principal acepción significa, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua



Española: “(...) *Duración de las cosas sujetas a mudanza (...)*”, tales elementos denominativos remiten conceptualmente a la palabra “*tiempo*”, en el primer caso, en español; en el segundo, en inglés; y en el tercero, tanto en italiano como en portugués, de lo que se colige que entre una y otra marca no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.

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, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos iguales a los que están identificados en el Registro de la Propiedad Industrial con la marca que se encuentra inscrita, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada.

**QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse ya inscrita la marca “**TIEMPOS (TIMES)**”, de permitirse la inscripción de la marca “**TEMPO**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º inciso a) de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y siete minutos y seis segundos del siete de mayo de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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 en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y siete minutos y seis segundos del siete de mayo de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, 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***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**