



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0310-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca de fábrica: “T-LLEGA”**

**BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 4013-07)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]**

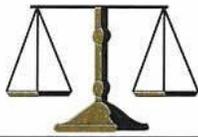
## **Voto N° 768-2009**

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del trece 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 AKTIENGESELLSCHAFT**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de la República Federal de Alemania, domiciliada en 51368 Leverkusen, República Federal de Alemania, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintiséis minutos y treinta segundos del veinte de noviembre de dos mil ocho.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día ocho de mayo de dos mil siete, el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado una vez, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0903-0770, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **RUBI IMPORTING AND EXPORTING, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, solicitó



la inscripción de la marca de fábrica “**T-LLEGA**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y 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 y herbicidas.

**SEGUNDO.** Que en fecha dos de mayo del dos mil ocho, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades indicadas y en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, se opuso al registro solicitado, con base en su marca de fábrica inscrita “**TEGA**”.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las trece horas con veintiséis minutos y treinta segundos del veinte de noviembre de dos mil ocho, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “...**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de N° 7978, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N° 7472, Convenio de París, Acuerdo de los ADPIC, se resuelve: **Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, contra la solicitud de inscripción de la marca “T-LLEGA”, en clase 5 Internacional, presentada por RUBI IMPORTING AND EXPORTING S.A., la cual se acoge. (...)**”.*

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado en fecha quince 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 con cuarenta y cinco del ocho de mayo 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 encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica, perteneciente a la empresa oponente Bayer Aktiengesellschaft:

1.- “**TEGA**”, bajo el registro número **95904**, inscrita desde el 12 de agosto de 1996, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, que protege y distingue: “preparaciones para destruir alimañas, fungicidas y herbicidas”; vigente hasta el 12 de agosto de 2016. (Ver folios 37 y 38)

**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 AKTIENGESELLSCHAFT**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**T-LLEGA**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, la cual acoge, con fundamento en que:



“... De la primera comparación, se observa que desde el punto de vista gráfico, ambos signos poseen en común las letras “EGA”, diferenciándose en el resto de los elementos que las componen a saber “T-LL” en el signo solicitado y “T” en el inscrito, los cuales permiten al consumidor diferenciar con suma facilidad entre las marcas en cuestión y elimina todo riesgo de confusión. Desde el punto de vista fonético, la diferenciación es evidente, ya que las diferencias gramaticales antes señaladas permiten que la pronunciación e impacto sonoro sea diverso. Por otro lado, ideológicamente no existen semejanzas entre los signos en estudio, puesto que los mismos carecen de contenido conceptual puesto que son simplemente palabras de fantasía, por lo que, en este sentido, no lleva razón el oponente. De conformidad con lo anterior, este Registro considera que el signo solicitado posee novedad, ya que tiene poder distintivo suficiente con respecto a la marca oponente, lo cual garantiza identificar y distinguir con claridad los productos que pretende proteger, siendo que no existe similitud capaz de causar confusión a los consumidores y por consiguiente no se pone en riesgo la salud pública. En respaldo del análisis antes realizado, la doctrina nos señala por medio del autor Fernández Novoa, lo siguiente: **“La coincidencia parcial en varias denominaciones de algún o algunas sílabas idénticas no es suficiente por sí misma para determinar su semejanza si los demás componentes de cada una de ellas tiene una significativa carga diferencial.** (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo, Madrid, Pág. 198).

Por todo lo anterior, lo procedente es rechazar la oposición formulada por BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, ya que la solicitud de la marca “T-LLEGA”, presentada por la empresa RUBI IMPORTING AND EXPORTING S.A. no se ubica en ninguna de las prohibiciones contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.”



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:

*“... Lo cierto es que ambas marcas son sumamente similares, al punto que la única diferencia es que le interpusieron la “LL” entre la “T” y la “E”, para crear la ilusión de que se trata de una marca novedosa.*

*[...]*

*Permitir un registro como “T-LLEGA” es altamente peligroso ya que evidentemente el consumidor al observar la marca, asumirá que se trata del producto “TEGA” propio de mi representada, o bien que se trata de otro producto propio de BAYER ATIENGESELLSCHAFT por la forma como la marca está gramaticalmente y fonéticamente estructurada.*

*[...]*

*En este mismo orden de ideas, una marca como #T-LLEGA” claramente el consumidor se verá confundido en cuanto a la procedencia u origen de dichos productos, toda vez que está reproduciendo e imitando la marca “TEGA” propiedad de mi representada”*

*[...]*

*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 “TEGA” y “T-LLEGA”.*

*[...]*

*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 relacionadas, 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 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>
<p style="text-align: center;"><b>TEGA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</b></p> <p style="text-align: center;">En clase 05 de la Nomenclatura Internacional: “<u>preparaciones para destruir alimañas, fungicidas y herbicidas</u>”</p>	<p style="text-align: center;"><b>T-LLEGA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:</b></p> <p style="text-align: center;">En clase 05 de la Nomenclatura Internacional: “<u>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 y herbicidas</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.

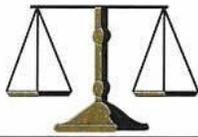
Derivado de lo anterior, desde un punto de vista fonético, por la estructura, el impacto sonoro, la conformación en conjunto de las marcas en disputa, ambas se pronuncian y escuchan muy diferente por el sonido intermedio de la marca solicitada sea “**T-LLEGA**” vs “**TEGA**”, diferencia que permite su identificación clara, así como su adecuada individualización sin el posible riesgo de confusión. Por consiguiente, los vocablos “**TEGA**” y “**T-LLEGA**”, en términos fonéticos, resultan muy diferentes para el público consumidor.

Y desde un punto de vista ideológico, comparte también 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, comparte este Tribunal los fundamentos dados por el Registro a quo en la resolución recurrida, arribando 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:

*“... Una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia, considera esta instancia que conforme a lo expuesto anteriormente no existen argumentos desde el*



*punto de vista legal para denegar la solicitud de la inscripción de la marca “T-LLEGA”, razones por las cuales debe rechazarse la oposición planteada ...”*

Así las cosas, 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 AKTIENGESELLSCHAFT**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintiséis minutos y treinta segundos del veinte de noviembre 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 AKTIENGESELLSCHAFT**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas



con veintiséis minutos y treinta segundos del veinte de noviembre 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