



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0281-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica “CONTEGO (Diseño)”

BAYER INTELLECTUAL PROPPERTY GMBH., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4263-2013)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0807-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas cincuenta minutos del once de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAYER INTELLECTUAL PROPPERTY GMBH**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y cinco minutos con cincuenta y nueve segundos del diez de marzo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 17 de mayo de 2013, el Lic. **Alberto Pauly Saenz**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **RAINBOW AGROSCIENCES S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “CONTEGO”

Diseño:



En **clase 12** internacional,

para proteger y



distinguir: *“Preparaciones para eliminar animales dañinos y malas herbicidas; plaguicidas; herbicidas; fungicidas; insecticidas; acaricidas, pesticidas.”*

SEGUNDO. Que los Edictos correspondientes a la solicitud relacionada fueron publicados en las Gacetas números 159, 160 y 161, correspondientes a los días 21, 22 y 23 de agosto de 2013.

TERCERO. Que dentro del plazo conferido y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial para el día 18 octubre de 2013, el Lic. **Víctor Vargas Valenzuela**, en calidad de apoderada especial de la empresa **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, plantea oposición contra la solicitud de registro relacionada.

CUARTO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas, dieciséis minutos con cuarenta y cinco segundo del veinte de febrero de dos mil catorce, se resolvió; *“[...] Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **BALLER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, contra la solicitud de inscripción de la marca , en clase 5 internacional; presentada por el apoderado especial de la sociedad **RAINBOW AGROSCIENCES, S.A.**, la cual se acoge. [...].”*

QUINTO. Inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, interpone para el día 26 de marzo de 2014, Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada.

SEXTO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, veintinueve minutos con cuarenta segundos del veintiocho de marzo de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“[...] Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, [...].”*

SÉPTIMO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en la publicidad registral, la empresa **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH.**, cuenta con el siguiente registro:

- **Marca de fábrica:** “**CONGRENO**”, registro número **225456**, en **clase 05** del nomenclátor internacional de Niza, para proteger y distinguir los siguientes productos:
“Preparaciones para destruir animales dañinos; funguicidas, herbicidas.” (v.f 65)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió acoger la solicitud de inscripción presentada, en virtud de determinarse que no incurre en las prohibiciones contempladas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo que de ello se desprende que no existe argumento para denegar dicha solicitud y en consecuencia debe rechazarse la oposición planteada por la empresa **BALLER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH.**, y acoger la solicitud presentada por la empresa **RAINBOW AGROSCIENCES S.A.**

Por su parte, el representante de **BALLER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, dentro



de sus agravios manifestó en términos generales, que el análisis de los signos debió de haberse realizado de manera conjunta, tomando en cuenta los productos que protege la marca inscrita, con respecto a los que pretende proteger la solicitada, como además las coincidencias existentes entre las marcas, en virtud de que existe una posibilidad grande de confusión que eventualmente perjudicará al público consumidor a la hora que pretenda adquirir un producto determinado.

Que entre los signos cotejados existen coincidencias en las tres primeras letras “CON” en cuanto al orden de la “E” y la “O” que se encuentran en la misma colocación, alterando únicamente la colocación de la “G” que la apartan de la “O” para tratar de desviar la atención de las coincidencias existentes entre estas dos marcas. Que al ser marcas de fantasía no tienen un significado en idioma español, sin embargo el consumidor medio puede llegar a confundir las marcas dado que su similitud fonética es casi idéntica. Asimismo, indica que el elemento del diseño empleado no le proporciona a la marca solicitada el carácter de distintividad, por cuanto la parte preponderante es el elemento denominativo. Que de coexistir ambos signos en el mercado el consumidor se verá confundido en cuanto a la procedencia u origen de dichos productos, toda vez que está reproduciendo e imitando la marca de su representada. Por otra parte, agrega que en los productos de la clase 05 internacional, el examen de novedad debe de realizarse de una manera más rigurosa, ya que hay muchos factores de riesgo a efectos de que el consumidor no vaya a tener la posibilidad de confundir los productos.

Agrega, que existe una evidente similitud gráfica y fonética, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas. Además, de que no contiene elementos que la califiquen como novedosa u original. Para los dichos efectos incorpora como sustento de sus manifestaciones los del voto 481-2008 de las 12 horas del 9 de setiembre del 2008, como la resolución No. 6.414 de las 9 horas 48 minutos del 28 de abril de 2003. Por lo anterior solicita se declare con lugar el recurso de apelación, se revoque la resolución venida en alzada, se acoja la oposición y se deniegue la inscripción de la Marca “CONGRENO” en clase 05 presentada por **RAINBOW AGROSCIENCES S.A.**



CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, el cual tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes***, el que puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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.



Por ende, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo ese análisis doctrinario, como el realizado en el caso bajo examen queda claro entonces que la solicitud de la marca de fábrica “**CONTEGO (Diseño)**”, a diferencia de lo que estima el recurrente, contienen suficiente distintividad respecto del signo inscrito bajo la denominación “**CONGRENO**” propiedad de la empresa **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH.**, lo anterior a la luz de las siguientes consideraciones.

Tal y como lo establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, entre las marcas contrapuestas “**CONTEGO (Diseño)**” y “**CONGRENO**” se tienen que entrar a analizar su **nivel gramatical**, en este sentido obsérvese, que si bien ambas comparten en común la frase “**CON**” su análisis de realizarse con relación a sus compuestos, sea, respecto “**TEGO**” y “**GRENO**” elementos que valorados en toda su conformación gramatical le proporcionan la carga diferencial suficiente a los signos para poder coexistir registralmente, dado que su percepción visual tal y como se observa difiere una de otra, por lo que con ello no podríamos considerar desde esta perspectiva que el consumidor puede encontrarse en una situación de riesgo.



Aunado a ello, dada la distintividad contenida en las terminaciones empleadas “**TEGO**” y “**GRENO**” ello le proporciona a las propuestas que su pronunciación sea diferente, por lo que no es posible que el consumidor al escucharlas se encuentre en una situación de riesgo de confusión a **nivel fonético**, dado que como se ha analizado a la hora de escuchar ambas denominaciones a nivel auditivo se identificarán de manera diferente.

Respecto a su connotación **ideológica** es importante señalar que si bien los conceptos empleados corresponden a expresiones de fantasía, sea que no tienen ningún significado en lenguaje cotidiano, tampoco podríamos considerar que su empleo evoquen alguna idea en la mente del consumidor que logre relacionar las denominaciones empleadas con los productos y su origen empresarial, como si fuesen la misma.

Otro aspecto a destacar, es que el diseño empleado por la empresa solicitante el cual describe expresamente, como: “[...] *tres figuras tubulares color verde una sobre otra simulando un tallo; y sobre superior de estas, tres figuras que simulan hojas, color verde musgo. [...].*” En este sentido, si bien ya la propuesta en su conformación denominativa le proporciona el grado de distintividad requerido para que el signo pueda coexistir registral, tal y como fue analizado líneas arriba, el diseño empleado a diferencia de lo que estima el oponente le proporciona una mayor fuerza distintiva a la propuesta, y en consecuencia protección registral.

También es importante indicar que la marca inscrita propiedad de la empresa **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH.**, se encuentran registradas desde el 2013 por lo que ello implica que el consumidor medio maneja un grado de conocimiento con respecto a los productos que comercializa dicha empresa, así como la marca que los representa. Máxime, que como se ha determinado en el presente análisis los signos cotejados no presentan similitud alguna que pueda inducir a engaño al consumidor medio respecto de los productos y su origen empresarial, siendo factible la protección del signo propuesto.



En cuanto al extremo señalado de los productos de la clase 05 internacional, el examen de novedad debe realizarse de una manera más rigurosa, ya que existen muchos factores de riesgo. En este sentido, debemos advertir que en efecto la administración registral es más estricta con respecto a esta clasificación internacional, en virtud de que se encuentra de por medio la salud pública, dada la naturaleza de este tipo de productos. No obstante, para el caso bajo examen ha quedado demostrado que los signos cotejados son suficientemente distintivos para poder coexistir registralmente, y en atención a ello, sus consideraciones en este sentido no son de recibo.

Respecto al voto 481-2008 de las 12 horas del 9 de setiembre del 2008, como la resolución No. 6.414 de las 9 horas 48 minutos del 28 de abril de 2003, que han sido incorporados como sustento para el presente análisis, debemos indicar que el mismo no puede ser utilizado como parámetro para determinar la inscripción o rechazo de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial, dado que cada una de las denominación presentadas conllevan un análisis individual, pormenorizado y conforme a su propia naturaleza, principalmente cuando hay antecedentes de signos inscritos como en el caso que nos ocupa propiedad de la empresa **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, lo anterior a efectos de no lesionar no solo los derechos de terceros, sino que además los de los consumidores, tal y como operó en el presente caso. Por lo que sus manifestaciones en este sentido no podrían ser acogidas en virtud que del análisis realizado, tanto por parte del Registro de la Propiedad Industrial como por este Órgano de alzada, se desprende que no existe similitud entre los signos cotejados, siendo procedente su registración.

En atención a las citadas consideraciones este Tribunal concluye, que no lleva razón el recurrente en sus agravios al considerar que se contraviene lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas, en virtud que del presente estudio se desprende que entre los signos cotejados no existe similitud alguna que impida su coexistencia registral, siendo procedente en este sentido denegar lo peticionado por el recurrente, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación y oposición planteada por la empresa **BAYER**



INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, y acoger la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**CONTEGO (Diseño)**”, presentada por la empresa **RAINBOW AGROSCIENCES, S.A.**, por lo que se confirma la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y cinco minutos con cincuenta y nueve segundo del diez de marzo de dos mil catorce, la cual se confirma, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**CONTEGO (Diseño)**”, en clase 05 internacional, presentada por la empresa **RAINBOW AGROSCIENCES, S.A.** Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora