



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-257-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “HISTICK”

BASF CORPORATION, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2014-10387)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 0867-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las catorce horas cuarenta minutos del cinco de noviembre de dos mil quince.

Recurso de apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la sociedad **BASF CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:00 horas con 10 minutos 03 segundos del 10 de marzo de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de noviembre de 2014, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la sociedad **BASF CORPORATION**, presentó solicitud de registro de la marca de comercio “**HISTICK**”, en clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“preparaciones biológicas para usar en agricultura, horticultura y silvicultura, especialmente inoculantes para agricultura y horticultura, bacterias beneficiosas y suplementos para el suelo”*. En clase 05 de la nomenclatura internacional para proteger: *preparaciones para destruir y combatir animales dañinos, insecticidas, fungicidas, herbicidas,*



pesticidas”. En clase 31 para proteger y distinguir “*productos agrícolas, hortícolas y forestales, especialmente semillas tratadas con productos biológicos, granos, semillas y partes vegetativas de plantas, no incluidos en otras clases*”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 13:00 horas con 10 minutos 03 segundos del 10 de marzo de 2015, con fundamento en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su reglamento dispuso: “*POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada “HISTICK para la clase 1, 5 y 31 internacional (...)”*”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la sociedad **BASF CORPORATION**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de marzo del 2015, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hechos probados en la resolución venida en alzada, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca cuyo titular es INDUSTRIAS TUK S.A DE CV

1.- “HYSTIK” bajo el número de Registro 116423 vigente desde el 28 de setiembre de 1999 y hasta el 28 de setiembre de 2019, para proteger y distinguir en clase 1 “*productos químicos destinados a la industria , ciencia y fotografía, así como a la agricultura, horticultura y*



silvicultura, resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto, abonos para las tierras, composiciones extintoras, preparaciones para el temple y soldadura de metales, productos químicos destinados a conservar los alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamentos) destinados a la industria ”.

2. “HISTICLAR” bajo el número de Registro 218601 vigente desde el 21 de mayo de 2012 y hasta el 22 de mayo de 2022, para proteger y distinguir en clase 5: *“productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”*

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo **“HISTICK”** con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas en relación con las marcas inscritas **HYSTIK”**y **“HISTICLAR”** denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Por su parte, la empresa apelante, indica que las marcas que se utilizan como base para el rechazo de la marca multiclase **“HISTICK”** solo se encuentran registradas una en clase 1 y la otra en clase 5, pero el rechazo se hace extensivo inclusive para la clase 31 a pesar de no tener productos relacionados. Agrega que con relación a las clases 01 y 05 se puede observar que la



marca solicitada como las inscritas marcas Hystik y Hysticlar poseen diferencias que las hacen coexistir registralmente, indica además que las marcas en realidad tienen elementos que las hacen distinguirse y que no causarían confusión en el público consumidor, y que si se comparan la lista de productos de las marcas “Hystik y Hysticlar con los de la solicitada, las posibilidades de confusión desaparecen, por lo que solicita revocar la resolución apelada y en su lugar se continúe el trámite de inscripción de la marca Histick en clases 01,05 y 31 de la clasificación internacional.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, tal y como lo dispone el artículo 1 de la Ley de Marcas:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores (...)”

Bajo ese conocimiento se debe necesariamente hacer un cotejo entre el signo inscrito con el solicitado, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, tal como acertadamente lo realizó el Registro, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de los mismos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar las empresas titulares de los signos inscritos, con la empresa del solicitado.

Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:



MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA
<p data-bbox="354 537 526 569">“HISTICK”</p> <p data-bbox="256 621 623 1913">En clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: <i>“preparaciones biológicas para usar en agricultura, horticultura y silvicultura, especialmente inoculantes para agricultura y horticultura, bacterias beneficiosas y suplementos para el suelo”</i>. En clase 05 de la nomenclatura internacional para proteger: <i>preparaciones para destruir y combatir animales dañinos, insecticidas, fungicidas, herbicidas, pesticidas”</i>. En clase 31 para proteger y distinguir <i>“productos agrícolas, hortícolas y forestales, especialmente semillas tratadas con productos</i></p>	<p data-bbox="764 537 889 569">HYSTIK</p> <p data-bbox="646 621 1013 1587">En clase 01: <i>“productos químicos destinados a la industria , ciencia y fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura, resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto, abonos para las tierras, composiciones para el temple y soldadura de metales, productos químicos destinados a conservar los alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamentos) destinados a la industria ”</i>.</p>	<p data-bbox="1117 537 1312 569">HYSTICLAR</p> <p data-bbox="1031 621 1398 1367">en clase 5: <i>“productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”</i></p>



biológicos, granos, semillas y partes vegetativas de plantas, no incluidos en otras clases”.		
--	--	--

Efectuado el cotejo de los signos, es clara la similitud gráfica y fonética con el término propuesto “**HISTICK**” y las registradas **HYSTIK** y **HYSTICLAR** y siendo que todas tienen la condición de ser marcas de fantasía, no existe más que la impresión gráfica y fonética, compartiendo todas el mismo orden de letras, más aún en términos fonéticos, siendo más las semejanzas que las diferencias.

Además de esas características fonéticas y gráficas que comparten, también ambos protegen los mismos productos en las mismas clases 1 y 5 respectivamente, siendo que la clase 31 solicitada lo es para proteger productos relacionados con clase 1 y 5 precisamente de los protegidos por las marcas inscritas, con independencia de si limitó o no la lista del titular de las marcas inscritas, cuyos derechos marcarios deben ser respetados tal cual fueron otorgados, no constituyendo en este caso la limitación indicada por el solicitante un elemento que evite el riesgo de confusión entre signos y productos con riesgo de asociación .

Por lo anterior, este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el Registro, en el que se advierte una similitud que de consentirse la coexistencia de las marcas, existe la posibilidad de confusión y asociación empresarial.

Conforme lo indicado, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma establece, la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando sea idéntico o similar a un registro existente que afecta el derecho de un tercero y puede generar un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Es



importante indicar que el titular del signo inscrito, goza de un derecho de exclusiva que le otorga el artículo 25 de la Ley de Rito, el que le da seguridad de que su derecho no va a ser violentado por persona que no goza de la titularidad del signo marcario.

Razón por la cual, conforme lo indicado se rechazan los agravios del apelante ya que los signos inscritos, si presentan un grado de similitud desde el punto de vista fonético, gráfico e ideológico. Asimismo y conforme al principio de especialidad, los signos enfrentados, protegen productos similares.

Por las razones dadas y citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resulta aplicable en este caso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la sociedad **BASF CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:00 horas con 10 minutos 03 segundos del 10 de marzo de 2015, la cual debe confirmarse.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas 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 **BASF CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:00 horas con 10 minutos 03 segundos



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

del 10 de marzo de 2015, la cual se confirma denegándose la inscripción de la solicitud presentada. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.