



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0418-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “POWERED BY CRUISER” (DISEÑO)

**INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA (INICA), S.A., apelante
Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 196-07)**

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 876-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas, treinta minutos del tres de agosto de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cuatro-ochocientos noventa y tres, en su condición de apoderada especial de la empresa de esta plaza **INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA (INICA), SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y nueve minutos, cincuenta y siete segundos del dieciocho de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el once de enero de dos mil siete, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.**, sociedad organizada y existente conforme



a las leyes de Suiza, domiciliada en Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Suiza, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio



, para proteger y distinguir preparaciones para destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, en clase 05 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de junio de dos mil siete, la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, de calidades indicadas al inicio, y en representación de la empresa de esta plaza **INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA (INICA), SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio antes indicada.

TERCERO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las once horas, treinta y nueve minutos, cincuenta y siete segundos del dieciocho de febrero de dos mil nueve, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: “**POR TANTO:** (...) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por **AISHA ACUÑA NAVARRO**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**POWERED BY CRUISER (DISEÑO)**”; en clase 5 internacional; presentada por **EDGAR ZURCHER GURDIAN**, en representación de **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, la cual se acoge...**”

CUARTO. Que la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en representación de la empresa **INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA (INICA), SOCIEDAD ANÓNIMA**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de febrero de dos mil nueve, interpuso recurso de apelación, contra la resolución dictada a las once horas, treinta y nueve minutos, cincuenta y siete segundos del dieciocho de febrero de dos mil nueve.




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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como único hecho probado relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**CRUSHER**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, registro número 159481, inscrita el seis de junio de dos mil seis y vigente hasta el seis de junio de dos mil dieciséis, para proteger y distinguir todo tipo de plaguicidas, a nombre de la empresa **INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA (INICA), S.A.** (folios 94 y 95).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal acoge como hecho no probado, el tenido con tal naturaleza en la resolución que se recurre y que consiste en el siguiente: La notoriedad de la marca “**CRUSHER**”, pues al efecto no fue aportada la prueba idónea y suficiente conforme los parámetros establecidos por los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. EN RELACION A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA APELANTE. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la oposición interpuesta contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio  , la cual se acoge para su inscripción, por



considerar que del cotejo marcario entre los signos en conflicto, no existe similitud gráfica, fonética o ideológica, pues las diferencias entre los signos son bastantes marcadas, por lo que no se causa confusión en el público consumidor.

Por su parte, la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en la condición en que se apersona, inconforme con esa decisión, argumenta que es evidente la similitud entre la marca impugnada y la de su representada, toda vez que al realizarse el cotejo marcario, existen similitudes gráficas y fonéticas suficientes para denegar su registro. Arguye que un signo que no logre individualizar los productos o servicios del empresario que lo usa frente a los homólogos de otro fabricante o comerciante, no cumple la función que el ordenamiento jurídico le ha reconocido y por la cual ha considerado que merece una especial protección. Además, alega que en el presente caso se está frente a productos químicos, lo que produce que el riesgo de confusión al que se expone al consumidor medio, si se permite la coexistencia de dos marcas con alta similitud en este tipo de productos, podría causar un daño irreparable en su salud e integridad física. Finalmente, alega que el Registro de la Propiedad Industrial no ha considerado la notoriedad y el reconocimiento a nivel internacional de la marca de su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA ALEGADA POR LA RECURRENTE. Respecto de la notoriedad alegada, este Tribunal considera, al igual que el Registro **a quo**, que la empresa apelante no demuestra tal notoriedad, tomando en cuenta los criterios para reconocer la existencia de la misma, conforme los parámetros del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no bastando un alegado puro y simple. En tal sentido conviene indicar que este Tribunal ha resuelto en forma reiterada acerca de la notoriedad de las marcas y las pruebas que deben aportarse. Así por ejemplo, en el voto No. 150-2007 de las once horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil siete, en lo conducente dice: “...*La notoriedad tampoco está demostrada, pues una cosa es, tener inscrita una marca junto con los respectivos permisos*



sanitarios y otra es, que efectivamente, el producto que ampara dicha marca, haya sido introducido al mercado, y por ende, sea del conocimiento del público consumidor. Conforme lo establece la doctrina, “Se entiende por marca notoria la que es conocida por un sector mayoritario o representativo del mercado relevante del producto o servicio de que se trate, en virtud de su uso intenso y constante.” (Metke Méndez, Ricardo, **Lecciones de Propiedad Industrial, Editorial Diké, Medellín, Colombia, 2001, p. 133**). En igual sentido se dice, que “La marca notoria, por lo tanto, es aquella conocida por casi la totalidad del público, aunque identificada con un producto o servicio determinado” (Iglesias Muñoz, **Estudio Jurisprudencial de Marcas y Patentes, LexisNexis, Chile, 2003, pp. 185-186**). (...) Se pretendió demostrar las ventas con dos facturas de exportación del año 2003, las cuales son insuficientes, pues lo único que muestran son un par de exportaciones por un total de 350 unidades del producto, que de por sí no son suficientes para tener por acreditado el conocimiento por parte del público consumidor. Tratándose de un producto de alto consumo como lo es un analgésico, la accionante debió de haberse preocupado en hacer llegar a los autos pruebas adicionales que demostraran el acceso al mercado, tales como el volumen de las ventas, el porcentaje del mercado en que está posicionado, la publicidad llevada a cabo y en fin, todo lo necesario para demostrar el posicionamiento del producto entre el público consumidor...” (lo resaltado no es del original).

Nótese que en este caso, con independencia de valoraciones respecto de la notoriedad de la marca conforme el convenio de París o la misma Ley de Marcas costarricense, según los parámetros establecidos dentro del artículo 44, nos estamos enfrentando a la insuficiencia de prueba aportada por la empresa **INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA (INICA), SOCIEDAD ANÓNIMA**, para demostrar tal notoriedad, las cuales, tal y como ha mantenido este Tribunal, son de carácter indiciario, siendo que las mismas requieren de ser complementadas, pues por sí solas no demuestran la notoriedad de ellas.

Con independencia de lo anterior, este Tribunal considera, que en todo caso queda claro del



artículo 44 de la Ley de Marcas que el ámbito de protección de la marca notoria –demostrada tal condición-, no supera el principio de especialidad, en el sentido de aplicarse una protección con independencia de la naturaleza de los productos relacionados o su ubicación dentro del nomenclator internacional, sino que objetivamente su finalidad es la de evitar riesgos de confusión, a partir de los cuales, pueda darse un aprovechamiento injusto del prestigio de una marca o que pueda sugerir una conexión con ella, cuya evaluación por parte del calificador debe ser aún más rigurosa, sin que con ello se supere el ámbito de oponibilidad del derecho marcario más allá del principio de especialidad. Lo anterior deriva del mismo artículo 44, párrafos segundo y tercero cuando en lo conducente establecen: “...*el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien, de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona*”.

QUINTO. RESPECTO A LA NO REGISTRACIÓN DE UN SIGNO MARCARIO. La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el numeral 8º, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone lo siguiente: “**Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: a) Si



el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”.

Así las cosas, es importante destacar que las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, siendo que “*La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p.ej., CASA y MANSION)*”. (LOBATO, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, p. 282**), haciendo así surgir el riesgo de confusión, riesgo que debe evitarse en el derecho marcario.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario. En referencia a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa indica: “*...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan*



*atenuada función diferenciadora.(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” (Fernández Nóvoa, Carlos, “**Fundamentos del Derecho de Marcas**”, Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, p. 199).*

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registración. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados. En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en las marcas, y su mayor o menor preocupación por adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambas marcas, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto.

SEXTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se

solicita  , con la marca inscrita “**CRUSHER**”, este Tribunal difiere de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que al signo solicitado por la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.**, le es aplicable el inciso a) del artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé,



la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

En el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, este Tribunal determina que, si bien a nivel gráfico, el signo inscrito **“CRUSHER”** es del tipo denominativo, compuesto únicamente por letras, que forman una sola palabra y el solicitado es del tipo mixto, sea que combina palabras con elementos gráficos, no obstante, respecto a la parte denominativa, vemos que el signo solicitado contiene en su denominación la palabra **“CRUISER”**, que se asemeja a la marca inscrita **“CRUSHER”**. Nótese que la palabra **“CRUISER”** es el elemento preponderante dentro del diseño propuesto, que es el que recordará el consumidor, adquiriendo entonces éste una relevancia mayor por encima de los demás elementos, ya que las palabras “powered” y “by” que se encuentran en el diseño, visualmente no representan una modificación llamativa; siendo tan sólo que vienen a resaltar a la palabra **“CRUISER”**, que resulta ser, como se indicó líneas atrás, el elemento preponderante, convirtiéndose en la parte que más sobresale, y al ser la única diferencia las letras “IS” y “SH”, se puede afirmar que en el nivel gráfico el signo solicitado contiene una gran semejanza con la marca inscrita, por lo que desde el punto de vista meramente visual, acaban siendo muy semejantes, lo cual podría causar una confusión directa entre el público consumidor.

Respecto al cotejo fonético, en cuanto a los términos **“CRUISER”** y **“CRUSHER”** existe similitud en su pronunciación, por la estructura y el orden que presentan las consonantes y las vocales, ambas marcas se pronuncian muy parecido, al ser la vocal “i” la única letra que la diferencia, ya que en la marca inscrita, la consonante “h” al estar intercalada entre las letras “s” y “e”, no produce ningún sonido, por lo que fonéticamente existe una gran similitud, al ser la partícula “powered by” poco distintiva con relación a su pronunciación, y por ende, en su audición.



En definitiva, los detalles diferentes que presenta el signo solicitado, no podrían considerarse elementos que distraigan la similitud encontrada entre los signos confrontados, ya que para el consumidor, podrían resultar imperceptibles, pues por lo general, éste no se detiene a examinar las pequeñas diferencias.


Ahora bien, no sólo se advierte una similitud gráfica y fonética entre ambos signos, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción de la marca solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de ambas marcas, pues el signo solicitado pretende proteger y distinguir: *“Preparaciones para destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”* y los protegidos por la marca inscrita son: *“Todo tipo de plaguicidas”*, por lo que este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, respecto del producto que realmente desea, y por imperio de Ley, debe de protegerse a la marca ya registrada en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p.288).

Así, puede precisarse que el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los servicios que comercializan ambas empresas; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo comercializador. De ahí que, los alegatos de la empresa recurrente son de recibo, toda vez que la misión del signo marcario, está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda, ya que marcariamente



se reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto o servicio.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones que anteceden, contrario a lo argumentado por el Registro de la Propiedad Industrial, este Tribunal

encuentra que el signo solicitado  no puede constituirse en una marca registrada, por encontrarse inscrita la marca **“CRUSHER”**. Ante esta situación, la protección ha de otorgarse al titular de la marca registrada por encima de la solicitada, por lo que este Tribunal procede a declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA (INICA), SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, treinta y nueve minutos, cincuenta y siete segundos del dieciocho de febrero de dos mil nueve, la que en este acto se revoca.

OCTAVO. 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA (INICA), SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, treinta y nueve minutos, cincuenta y siete segundos del dieciocho de febrero de dos mil nueve, la que en este acto se revoca. Se da



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33