

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0815-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “Thunder”

PRODUCTOS AGROQUÍMICOS DE CENTROAMÉRICA (PROAGRO), S.A.,

Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-2540)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0228-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cinco minutos del dieciocho de mayo de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación planteado por la licenciada **Andreína Vincenzi Guilá**, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-509-138, en representación de la empresa **PRODUCTOS AGROQUÍMICOS DE CENTROAMÉRICA (PROAGRO), S.A.**, con cédula jurídica costarricense 3-101-024724, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:50:28 horas del 9 de octubre de 2013.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de marzo de 2013, la licenciada **Andreína Vincenzi Guilá**, en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **“Thunder”**, que traduce al español como “trueno”, en Clase 05 de la Clasificación Internacional para proteger y distinguir *“Productos para la destrucción de animales dañinos y herbicidas para uso agrícola”*.

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes salieron publicados en La Gaceta los días 21, 24 y 25 de junio de 2013.

TERCERO. Mediante resolución de las 14:05:33 horas del 30 de agosto de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial previno a la solicitante que existían objeciones de fondo para conceder el signo pretendido, en virtud de que se encuentra inscrita la marca “**TRUENO**” a favor de la empresa DOW AGROSCIENCES LLC y con registro **No. 69839**.

CUARTO. Inconforme con la resolución de las 14:05:33 horas del 30 de agosto de 2013, la **licenciada Vincenzi Guilá** interpuso en su contra los recursos de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante, los cuales fueron rechazados en resolución dictada a las 09:42:19 horas del 9 de octubre de 2013 en la que también se ordenó continuar con el trámite del expediente.

QUINTO. El Registro de la Propiedad Industrial; mediante resolución de las 14:50:28 horas del 9 de octubre de 2013, rechazó de plano la solicitud indicada por considerar que afecta los derechos de la titular del registro **No. 69839**.

SEXTO. Inconforme con la resolución final indicada, la **licenciada Vincenzi Guilá** interpuso recursos de revocatoria con apelación en subsidio y por ello conoce este Tribunal de Alzada.

SÉTIMO. Mediante escrito presentado ante este Tribunal el 2 de junio de 2014, la licenciada **Andreína Vincenzi Guilá** informó de la presentación de solicitud de cancelación por falta de uso de la marca 69839 y a su vez solicitó que esta autoridad ordenara el registro del signo “**Thunder**” a nombre de su representada.

OCTAVO. Este Tribunal mediante **Voto No. 660-2014** dictado por a las 14:05 horas del 23 de setiembre de 2014 ordenó la suspensión del conocimiento de este expediente en virtud de la

presentación de una solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “TRUENO” inscrita con registro No. 69839, hasta que fuera resuelta esta diligencia.

NOVENO. En el Voto **No. 575-2016**; dictado por este Tribunal a las 10:50 horas del 21 de julio de 2016, se declaró el abandono de la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “TRUENO” registro No. 69839 y se ordenó el archivo del expediente respectivo.

DÉCIMO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** Inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial de la marca “**TRUENO**” a nombre de **DOW AGROSCIENCES LLC.**, bajo el registro **No. 69839** vigente desde el 28 de abril de 1989 y hasta el 28 de abril de 2019, que protege “*preparaciones para destruir sabandijas, fungicidas, herbicidas e insecticidas*”, en clase 5 internacional (folio 137 del legajo de apelación).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DECRETADA EN ESTE EXPEDIENTE. En vista de que este Tribunal mediante el **Voto 575-2016** dictado dentro del

expediente administrativo **2016-0043-TRA-PI** a las 10:50 horas del 21 de julio de 2016 declaró el abandono de la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “TRUENO” con registro 69839, presentada por licenciada **Andreína Vincenzi Guilá** en representación de **PRODUCTOS AGROQUÍMICOS DE CENTROAMÉRICA (PROAGRO), S.A.**, se levanta la suspensión del conocimiento del presente expediente ordenada en el **Voto No. 660-2014** de las 14:05 horas del 23 de setiembre de 2014 y en consecuencia procede a continuar con el procedimiento.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) en concordancia con los incisos d), e) y f) del artículo 24 de su Reglamento, al considerarlo inadmisibles por derechos de terceros; y por ello de imposible apropiación por un particular, ya que al realizar el cotejo con el signo inscrito “TRUENO” encontró similitud; especialmente a nivel ideológico, lo que hace inminente el riesgo de confusión al momento de identificar los productos que cada una de estas marcas protege, afectando tanto al propietario del signo inscrito como el derecho de elección del consumidor. Respecto del trámite dado a estas diligencias, afirma la autoridad registral que ese Registro cuenta con facultades suficientes para sanear sus procedimientos ante una calificación errada involuntariamente y que pueda generar perjuicio a un tercero, en este caso el titular de un derecho marcario adquirido con anterioridad. Por ello, se aplicó la figura del saneamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 del Código Procesal Civil y en apego a los principios de legalidad y publicidad registral y los efectos jurídicos que de ellos se deriven. Por lo anterior advierte que, si bien es cierto se parte del principio de calificación unitaria de la función calificadora, esto no excluye la posibilidad de saneamiento con el fin de enderezar los procedimientos y evitar posibles perjuicios a terceros.

Inconforme con lo resuelto, **la licenciada Vincenzi Guilá** recurrió las resoluciones dictadas por el Registro de la Propiedad Industrial a las: 14:05:33 horas del 30 de agosto (prevención

por el artículo 14); a las 9:42:19 horas del 9 de octubre (rechazo de recursos) y a las 14:50:28 las horas del 9 de octubre (resolución final), todas del año 2013. Manifiesta en sus agravios que la resolución de las 9:42:19 horas del 9 de octubre de 2013 no se ajusta a derecho ni al mérito de los autos, porque rechaza el recurso que se interpuso en contra de la resolución de las 14:05:33 horas del 30 de agosto de 2013, que sí se configura como un acto final porque deniega derechos adquiridos por su representada. Afirma que el examen de fondo del artículo 14 de la Ley de Marcas debe hacerse previo a publicación de edictos y si no se presentan oposiciones dentro de los dos meses; a partir de esa publicación, debe procederse a su inscripción. Por ello la resolución de prevención (de 14:05:33 horas del 30 de agosto) es extemporánea e ilegal, violenta el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, ya que **la calificación debe ser unitaria**. Agrega que la resolución final que recurre no hace alusión a la resolución que autorizó el edicto, ni a la publicación de éste, y por esto es un acto nulo. Sostiene que si bien es cierto existe el instituto del **saneamiento**, en este caso lo que opera es la **preclusión** de la etapa de análisis de forma y fondo y por ello se debe proceder a la inscripción de su marca. Agrega que su representada tiene inscrito este mismo signo en otros países de Centroamérica y que la marca contraria no está en uso pues no tiene permiso en el Registro Fitosanitario. Con fundamento en estos agravios solicita que se revoque la resolución que apela y se continúe con el proceso de inscripción de su marca.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Llama la atención de este Tribunal que la parte apelante en sus agravios se refiere únicamente al trámite que se dio en la sede registral a su solicitud, no así a los fundamentos de hecho y de derecho que consideró el Registro de la Propiedad Industrial para denegar el registro de su signo.

Por lo anterior; en primer término, debe advertir este Órgano de Alzada que la autorización para publicar el edicto -y su efectiva publicación- no constituyen un acto final que genere derechos al solicitante de un signo marcario, sino que se trata de un aviso a posibles terceros interesados. Adicionalmente, debe recordarse que de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Marcas siempre

es posible impugnar y conocer del acto de inscripción de una marca que contravenga alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de esa misma ley, toda vez que dentro de los objetivos de la normativa marcaria están: “... *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...***” (artículo 1°)

Es precisamente en función de estos objetivos de la Ley de Marcas que ante un eventual error en la calificación de registrabilidad de signos marcarios nuevos, lo procedente es su **saneamiento**; a efecto de enderezar el procedimiento administrativo, en aras de evitar un eventual perjuicio a terceros que ostenten derechos marcarios que gozan de una protección registral previa.

Por el contrario, **la preclusión** sí genera un derecho procesal, pero en el caso de una solicitud de inscripción, no debe confundirse el **principio de calificación unitaria** con la preclusión, pues siempre la calificación unitaria está ligada a la celeridad en la inscripción para obtener seguridad jurídica de la publicidad de un asiento; pero, tal celeridad, no puede ir en detrimento de la Seguridad. De este modo, es evidente que en el caso bajo estudio debe privar la protección del derecho inscrito respecto de la solicitud de inscripción, pretender otra cosa sería equiparar o darle mayor fortaleza a la publicación de un edicto frente al derecho inscrito previamente a favor de un tercero.

En segundo lugar, se advierte que mediante el **Voto 575-2016**, dictado por este mismo Tribunal a las 10:50 horas del 21 de julio de 2016, se declaró el abandono y se ordenó el archivo del expediente administrativo No. 2016-0043-TRA-PI referente a la cancelación por falta de uso de la marca “TRUENO” con registro 69839, solicitada por PRODUCTOS AGROQUÍMICOS DE CENTROAMERICA (PROAGRO), S.A. por lo cual subsiste el signo que impide la inscripción que esta empresa pretende.

Dado lo anterior y en vista de que la normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando; dentro de otros supuestos: sea idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos (**artículo 8,a**) o cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad (**artículo 8,b**) y genere en los consumidores un riesgo de confusión respecto del origen empresarial de dichos productos o servicios.

Aplicado lo anterior a este caso concreto, este Tribunal avala lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial y por ello rechaza la inscripción propuesta, al confirmar que sí existe similitud ideológica y considerando que ambas marcas cotejadas refieren a la protección de productos idénticos. Aunado a lo anterior, recuérdese que en el derecho marcario priva el principio de territorialidad y por ello las inscripciones en otros países no son vinculantes para lograr un registro en Costa Rica.

Por lo expuesto, considera este Tribunal que no resultan de recibo los agravios de la apelante, dado lo cual se declara sin lugar el recurso de apelación que interpuso la licenciada **Andreína Vincenzi Guilá**, en representación de la empresa **PRODUCTOS AGROQUÍMICOS DE CENTROAMÉRICA (PROAGRO), S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:50:28 horas del 9 de octubre de 2013, 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, 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.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la licenciada **Andreína Vincenzi Guilá**, en representación de la empresa **PRODUCTOS AGROQUÍMICOS DE CENTROAMÉRICA (PROAGRO), S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:50:28 horas del 9 de octubre de 2013, la cual se confirma para que se deniegue el registro de la marca **“Thunder”** que ha solicitado. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora