

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0684-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca “FORAGRO CICLON”

FORAGRO COSTA RICA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-2495)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0252-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del doce de abril de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-415-1184, en representación de **FORAGRO COSTA RICA, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-382649, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:20:24 horas del 10 de noviembre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de marzo de 2017, el licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-532-390, en representación de la empresa indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“FORAGRO CICLON (diseño)”** en clase 05 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas o animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para*

eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas” con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Una vez publicados los edictos correspondientes, la **licenciada Giselle Reuben Hatounian**, mayor, abogada, con cédula 1-1055-703, vecina de San José, en representación de **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, S.A.** sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-58770, presentó su oposición al registro solicitado.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 10:20:24 horas del 10 de noviembre de 2017, admitió parcialmente la inscripción solicitada para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas o animales, emplastos, material para apósitos, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas”* y en consecuencia admitió parcialmente la oposición presentada, denegando el registro para *“productos higiénicos y sanitarios para uso médico y desinfectantes, material para empastes e improntas dentales”*

CUARTO. Inconforme con lo resuelto el licenciado **Zurcher Blen**, recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal.

QUINTO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como único hecho con tal carácter y que resulte de interés para la resolución de este proceso, el siguiente:

I-. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas a nombre de **CENTRAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, S.A.** las marcas:



1) “  ” en clase 3, bajo el registro **126037** vigente desde el 23 de mayo de 2001 y hasta el 23 de mayo de 2021, para proteger y distinguir “*jabones de tocador antibacteriales, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones y perfumería*” (folio 43).



2) “  ”, clase 3 bajo el registro **216508** vigente desde el 01 de marzo de 2012 y hasta el 01 de marzo de 2022, para proteger y distinguir “*preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa y para colar; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar, raspar, pulimentar, limpiadores, jabones, jabones de tocador, antibacteriales, productos de perfumería, perfumería, aceites esenciales, aceites de limpieza, cosméticos, lociones capilares, dentífricos*” (folio 45).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad



CICLON

Industrial rechazó parcialmente la inscripción de “ **CICLON** ” propuesta por la solicitante **FORAGRO COSTA RICA S.A.** con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), porque al cotejarlo con los signos inscritos con denominativo **CYCLONE** (que se traduce como CICLON), se evidencia que existe un nivel de identidad que puede provocar riesgo de confusión para algunos de los productos de su lista de protección, tales como: *“productos higiénicos y sanitarios para uso médico; desinfectantes; material para empastes e improntas dentales”* y por ello declara parcialmente con lugar la oposición planteada por **Industrial de Oleaginosas Americanas S. A.** Por el contrario, admite su registro para: *“productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”* por considerar que respecto de estos últimos no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la ley.

A pesar de que la representación de la empresa solicitante **FORAGRO COSTA RICA S.A.** apeló lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, en su escrito de apelación omitió expresar agravios y no se apersonó a la audiencia conferida por este Tribunal mediante la resolución de las 8:30 horas del 7 de febrero de 2018.

Por su parte, la empresa opositora **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, S.A.**, a pesar de que no apeló, sí contestó la audiencia de este órgano de Alzada, solicitando se admita su oposición y se deniegue el registro del signo para *“productos higiénicos y sanitarios para uso médico, desinfectantes, material para empastes e improntas dentales”* que es precisamente lo que ya resolvió y concedió el Registro de la Propiedad Industrial.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La distintividad es un requisito fundamental para constituir una marca, por ello el **artículo 2** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) la define como cualquier signo o combinación de éstos “...*que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase...*”

Asimismo, el **artículo 3** de esta misma Ley establece que pueden constituir una marca todos aquellos signos, o combinaciones de éstos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios a que se refieren, y que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión en los consumidores.

Es decir, la distintividad marcaria es la posibilidad de ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y, por tanto, que ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

Respecto de la registrabilidad de signos marcarios, el **artículo 8** de la Ley de Marcas en sus incisos a) y b) establecen que no puede registrarse como marca un signo que afecte algún derecho de terceros. Esta prohibición se configura; entre otros supuestos, cuando el signo es idéntico o similar a otro registrado o en trámite de registro, cuando los productos o servicios son los mismos o similares y, si tal similitud entre signos o productos, puede causar confusión en el público consumidor.

En este mismo sentido, el **artículo 24** del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002), establece las pautas a seguir al examinar la semejanza de los signos sometidos al cotejo marcario. Dentro de ellas, en su **inciso c)**, se exige realizar el examen de fondo dando “... *más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos...*”

Bajo estas premisas, advierte este Tribunal que al realizar el estudio de fondo del signo propuesto **“FORAGRO CICLON (DISEÑO)”** respecto de los inscritos **“CYCLONE (DISEÑO)”**, haciendo énfasis en sus semejanzas, se evidencia que son muy similares a nivel fonético e ideológico, toda vez que comparten su elemento denominativo: CICLON, lo cual evidencia el inminente riesgo de confusión y asociación para el público consumidor.

Adicionalmente, de conformidad con el Principio de Especialidad, NO es factible la convivencia de signos iguales o similares cuando los productos a que se refieren sean iguales o relacionados, siendo que en el presente caso, hizo bien la autoridad registral en no conceder el signo en su totalidad, ya que algunos de los productos resultan similares y relacionados con los que ya protegen y distinguen los signos inscritos a favor de la empresa opositora.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de **FORAGRO COSTA RICA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:20:24 horas del 10 de noviembre de 2017, la cual se confirma.

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, N° 8039 y el artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de

FORAGRO COSTA RICA, S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:20:24 horas del 10 de noviembre de 2017, la que en este



acto se confirma para que se **deniegue parcialmente** el registro del signo “ **CICLON** ” respecto de “*productos higiénicos y sanitarios para uso médico y desinfectantes, material para empastes e improntas dentales*” y se **admite parcialmente** su inscripción para proteger y distinguir: “*productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas o animales, emplastos, material para apósitos, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas*” Consecuencia de esa denegatoria parcial, se admite parcialmente la oposición presentada por **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, S.A.** 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Carlos José Vargas Jiménez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora