

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2018-0148-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca: KEYRA**

**SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2017-6468)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

## ***VOTO 0425-2018***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las once horas veinte minutos del dieciocho de julio de dos mil dieciocho.***

Recurso de apelación presentado por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, con cédula de identidad número 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la sociedad **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:49:18 del 23 de enero de 2018.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de julio de 2017, por la licenciada **María Vargas Uribe**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad 1-0785-0618, vecina de San José, apoderada especial de **BASF SE**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Carl-Bosch Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, presentó solicitud de registro de inscripción de la marca de comercio **KEYRA** en clase para proteger y distinguir en clase 1: *“Químicos usados en agricultura, horticultura y silvicultura; especialmente preparaciones para fortalecer las plantas; preparaciones químicas y/o biológicas*

*para manejar el estrés en plantas, preparaciones para regular el crecimiento de las plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas, surfactantes, químicos naturales o artificiales para ser usados como cebos sexuales o agentes para confundir insectos”.*

**Clase 5:** *“Preparaciones para destruir y combatir animales dañinos; insecticidas, fungicidas, herbicidas, pesticidas”.*

**SEGUNDO:** Que una vez publicado el edicto de ley se opuso la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 08:49:18 del 23 de enero de 2018, dispuso: **“POR TANTO (...) se resuelve: I. Se declara sin lugar la oposición interpuesta por MARIANELLA ARIAS CHACON, en su condición de Apoderada Especial de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, contra la solicitud de inscripción de la marca “KEYRA” en clases 1 y 5 internacional, solicitada por MARÍA VARGAS URIBE, en su condición de Apoderada Especial de BASF SE, la cual se acoge. (...)”.**

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en la condición indicada, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de febrero de 2018, 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, previas las deliberaciones de ley.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:

**1.- KEYBRI** bajo el registro 243632 fecha de inscripción 22 de mayo de 2015 vigente hasta el 22 de mayo de 2025 para proteger y distinguir en clase 1: “*Productos Químicos usados en agricultura, horticultura y silvicultura, preparaciones para el tratamiento de semillas; abono*” y clase 5: “*preparaciones para destruir los animales dañinos; fungicidas, herbicidas, insecticidas.*”

**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 oposición contra el signo solicitado al considerar que al realizar el cotejo no existe similitud gráfica, fonética e ideológica, con lo cual no existe riesgo de confusión y asociación empresarial

**CUARTO. SOBRE LOS ALEGATOS DEL APELANTE.** Por su parte la apelante en su escrito de apelación indicó que el criterio del Registro para rechazar la oposición presentada contra la solicitud de inscripción es incorrecto por cuanto las posibilidades de asocie con el signo inscrito por su representada son evidentes, indica que los signos presentan similitudes importantes a nivel gráfico y fonético que generan confusión.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En cuanto a los alegatos expuestos por la apoderada especial de la empresa de **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, 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, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos 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 la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte que 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, a saber:

*“(...) 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”*

Cabe destacar que para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, 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 tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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.

En cuanto al cotejo marcario, desde el punto de vista gráfico si observamos las marcas bajo examen:

<b>MARCA SOLICITADA</b>	<b>MARCA INSCRITA</b>
<p style="text-align: center;"><b>KEYRA</b></p> <p>clase 1: “<i>Químicos usados en agricultura, horticultura y silvicultura; especialmente preparaciones para fortalecer las plantas; preparaciones químicas y/o biológicas para manejar el estrés en plantas, preparaciones para regular el crecimiento de las plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas,</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>KEYBRI</b></p> <p>clase 1: “<i>Productos Químicos usados en agricultura, horticultura y silvicultura, preparaciones para el tratamiento de semillas; abono</i>”</p> <p><b>Clase 5:</b> “<i>preparaciones para destruir los animales dañinos; fungicidas, herbicidas, insecticidas.</i>”</p>

<p><i>surfactantes, químicos naturales o artificiales para ser usados como cebos sexuales o agentes para confundir insectos”.</i></p> <p><b>Clase 5:</b> <i>“Preparaciones para destruir y combatir animales dañinos; insecticidas, fungicidas, herbicidas, pesticidas”.</i></p>	
--	--

Efectuado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y considerando los alegatos de la empresa apelante, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que lleva razón el Registro en rechazar la oposición presentada por la apoderada de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**.

Tal y como se puede observar entre los signos, en cuanto al cotejo gráfico si bien comparten la palabra KEY la terminación en el solicitado RA y en el inscrito BRI, no se determina una similitud por lo que son distintivos. En cuanto al cotejo fonético aunque ambos comparten la primera sílaba, su pronunciación en conjunto con el resto de la letra no reflejan una semejanza fonética y desde el punto de vista ideológico ambos signos son de fantasía, por lo que considera este Órgano de alzada que no existe posibilidad de confusión de origen empresarial.

Ha sido criterio reiterado de este Tribunal, que la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo, cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo, podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre otros, en los incisos “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 o productos u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior (...).*”

Y es que, al ser la finalidad de una marca lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Razón por la cual este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que no se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica. En ese orden de ideas el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) e) Para que exista posibilidad de confusión no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”.*

Cabe resumir entonces, que el **cotejo marcarío** 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, queda claro que la solicitud de la marca de

servicios propuesta **KEYRA** en clases 01 y 05 de la Clasificación Internacional de Niza, y el signo inscrito **KEYBRI** a diferencia de lo que indica la recurrente, el Registro de la Propiedad Industrial consideró que la marca solicitada posee elementos distintivos.

En cuanto a la identidad de los servicios, este Tribunal, de acuerdo y con fundamento en el cotejo realizado, concluye que si bien se trata de productos de la misma naturaleza, los signos son diferentes

En cuanto a los alegatos de la apelante se debe señalar que tal y como quedó indicado en el cotejo los signos no presentan similitud gráfica, fonética e ideológica, no obstante es necesario señalar que este tribunal considera que el problema de salud pública no es exclusivo de los farmacéuticos para estos casos, sino para salud animal y vegetal, que al fin y al cabo repercute en la salud humana, por lo que dado el caso, el tema de la repercusión de estos productos de la clase 5 será valorado con esa visión integral en protección de la salud pública en general .

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, este Tribunal procede a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:49:18 del 23 de enero de 2018, la cual debe confirmarse.

**SEXTO. 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 la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:49:18 del 23 de enero de 2018, la cual se confirma. 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*

Quien suscribe, Ilse Mary Díaz Díaz, en calidad de Presidente a.i. del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez Guadalupe Ortiz Mora, estuvo presente en la votación de este asunto, sin embargo no firma la resolución definitiva por encontrarse disfrutando de vacaciones legales.