

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0439-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo SEGONIS

BASF SE, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-4698)

Marcas y otros signos

VOTO 0736-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del trece de diciembre de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de la empresa Basf SE, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Federal Alemana, domiciliada en Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, Alemania, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:20:11 horas del 29 de agosto de 2018.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LO SOLICITADO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de mayo de 2018, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a Basf SE, presentó la solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **SEGONIS** para 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; y en **clase 5**

preparaciones para destruir y combatir animales dañinos, insecticidas, fungicidas, herbicidas, pesticidas.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA, AGRAVIOS DE LA APELACIÓN.

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:20:11 horas del 29 de agosto de 2018, rechazó el signo solicitado por encontrarse inscrita la marca **SEGO**, la cual considera similar a la solicitada y encuentra que los productos son iguales unos y otros están relacionados.

La apelante expresa como agravios:

- Que por haberse desistido la clase 1 debió excluirse del cotejo.
- Que respecto de los productos de la clase 5 aplica el principio de especialidad marcaria por ser muy diferentes a los de la inscrita.
- Que no es lo mismo un fertilizante que un pesticida.

TERCERO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 previa la deliberación de rigor.

CUARTO. HECHO PROBADO. En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **SEGO**, propiedad de Industrias Bioquím Centroamericana S.A.; registro 258097, vigente hasta el 5 de diciembre de 2026, para distinguir en clase 1 fertilizantes (certificación visible a folio 3 del expediente principal).

QUINTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter

que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

SEXTO. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES DEBATIDAS. Efectuado el estudio de los agravios de la apoderada de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente al signo objeto de denegatoria le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), que prevén el rechazo cuando lo pedido afecte algún derecho de tercero, en el caso que sea susceptible de causar confusión por ser idéntico o similar a una marca registrada que además distinga productos iguales y relacionados, como sucede en el presente asunto.

Para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posibilidad de coexistencia registral de los signos:

- La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, teniendo en cuenta los aspectos gráficos, auditivos e ideológicos.
- En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Si bien la apelante considera que en el cotejo no se debe incluir la clase 1 solicitada inicialmente por haber sido desistida (líneas 13 a 15 folio 5 vuelto del expediente principal), claramente el Registro contesta cuando indica que “...no admite el desistimiento de la clase 1 pues no se aporta

el entero bancario correspondiente por la eliminación de la clase, tal y como lo exige el artículo 94 inc. i) de Ley de Marcas.” (folio 13 expediente principal), con lo que concuerda este Tribunal, ya que lo pedido no posee la naturaleza de un desistimiento, regulado en el artículo 12 de la Ley de Marcas, sino más bien el de una modificación a la solicitud, artículo 11. El desistimiento implica que lo pedido, en su totalidad, deja de ser sometido a la Administración Registral para su calificación; mientras que ante la modificación a la solicitud ésta continúa su proceso de calificación, como sucede en el presente asunto; más para que sea acogida debe de solicitarse con el concomitante pago de la tasa de ley, lo que no sucede en el caso bajo estudio. Así, tal y como correctamente hizo el Registro de la Propiedad Industrial, se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, incluyendo todos los productos y clases de la solicitud original.

Signo solicitado	Marca registrada
SEGONIS	SEGO
Productos	Productos
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 CLASE 5: preparaciones para destruir y combatir animales dañinos, insecticidas, fungicidas, herbicidas, pesticidas	CLASE 1: fertilizantes

Desde el punto de vista gráfico, se determina que existen más semejanzas que diferencias, ambos signos son denominativos y comparten 4 letras, colocadas en idéntica posición, por lo que se puede válidamente afirmar que la marca inscrita **SEGO** se encuentra plenamente contenida en la solicitada, **SEGONIS**.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación es muy similar por iniciar ambas con las sílabas “se-go”, máxime que el cotejo sonoro debe realizarse con base en una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad.

El ámbito ideológico no se coteja por no tener los signos un contenido conceptual concreto para el consumidor costarricense.

Ahora bien, como señala el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, decreto ejecutivo 30233-J, en su artículo 24 inciso 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. [...]”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas.

La marca inscrita distingue fertilizantes en clase 1, por lo que los listados de las clases 1 y 5 solicitados coinciden respecto de algunos productos y están íntimamente relacionados sobre otros, ya que todos se utilizan en la agroindustria con la finalidad última de optimizar las cosechas, sea por medio de estimular la producción de las plantas o evitando que éstas sean

destruidas o vean disminuida su capacidad de producción debido al ataque de factores externos.

Así, por existir un evidente riesgo de confusión en el consumidor, y porque la Administración Registral está llamada por ley a proteger los derechos previos de tercero, es que ha de declararse sin lugar el recurso de apelación, ya que ninguno de los agravios expuestos puede ser acogidos, debiéndose mantener incólume lo resuelto.

SETIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe en representación de Basf SE, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:20:11 horas del 29 de agosto de 2018, la cual en este acto 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

lvc/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

MARCA SIMILAR O IDÉNTICA A NOMBRE COMERCIAL

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.10