



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0676-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica “CENTRINE F” (5)**

**SYGENTA PARTICIPATIONS AG, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2011-5648)**

**Marcas y otros signos Distintivos**

***VOTO N° 267 -2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, al ser las diez horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de marzo del dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado de la empresa **SYGENTA PARTICIPATIONS AG**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintidós minutos, nueve segundos del veinticinco de mayo del dos mil doce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciséis de junio del dos mil once, el Licenciado Kendall David Ruiz Jiménez, mayor, soltero, abogado de profesión, de nacionalidad costarricense, titular de la cédula de identidad número uno-mil doscientos ochenta y cinco-quinientos siete, en su condición de apoderado especial de la empresa **QUIMIX DE COSTA RICA Q CR SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó el registro de la marca de fábrica “**CENTRINE F (diseño)**”, para proteger y distinguir



en clase **5** de la Clasificación Internacional de Niza, “productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales, fungicidas, herbicidas.”

**SEGUNDO.** Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta números doscientos veinte, doscientos veintiuno y doscientos veintidós, los días dieciséis, diecisiete y dieciocho de noviembre del dos mil once, y dentro del plazo conferido, el Licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, se opuso al registro de la marca de fábrica “**CENTRINE F (diseño)**”, en clase **5** de la Clasificación Internacional de Niza, porque su representada es titular de la marca de fábrica “**CENTRIC**”, inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el registro número **177137**, en la misma clase, la cual protege “insecticidas para usar en la agricultura, horticultura y forestales.”

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las catorce horas, veintidós minutos, nueve segundos del veinticinco de mayo del dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar oposición presentada por la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, y acoge la solicitud de registro de la marca de fábrica “**CENTRINE F (diseño)**”, en clase **5** de la Clasificación Internacional de Niza.

**CUARTO.** Que inconforme con la resolución supra citada, mediante escrito presentado el trece de junio del dos mil doce, el Licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, interpuso recurso de revocatoria y recurso de apelación contra la resolución mencionada anteriormente, y el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las diez horas, cincuenta y cinco minutos, treinta y un segundos del diecinueve de junio del dos mil doce, declara con lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Jueza Mora Cordero y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge como hechos probados los indicados en la resolución apelada, los cuales encuentran su fundamento a folios 25 y 92 a 93 del expediente..

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos no probados relevantes en la decisión de este asunto.

**TERCERO. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final declara sin lugar la oposición planteada, y acoge la solicitud de registro de la marca de fábrica “**CENTRINE F (diseño)**”, en clase **5** de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que existen suficientes elementos distintivos entre la marca solicitada y el signo inscrito “**CENTRIC**”, y que por consiguiente ambos signos pueden coexistir, sin que exista posibilidad de causar confusión en el público consumidor.

Por su parte, la representación de la empresa apelante, en su escrito de agravios alega entre otras cosas que entre el signo pretendido y la marca registrada a nombre de su representada existen similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, aunado al hecho que éstas protegen productos de la misma clase, por lo que solicita se rechace la inscripción de la marca **CENTRINE F**, en clase 5 internacional, por considerar que transgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Disitintvos.

El representante de la empresa solicitante, mediante escrito visible a folios 73 al 81 del expediente, argumenta que la marca **CENTRINE F** y la marca **CENTRIC** son diferentes, que



se debería realizar un análisis de las clases porque el distintivo inscrito protege “insecticidas para usar en la agricultura, horticultura y forestales”, los cuales están clasificados en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que se preguntan el porqué de la oposición. Que **CENTRIC** es un producto altamente tóxico, tiene un mercado específico, por ser producto que está dirigido al sector agrícola, y los puntos de venta son diferentes, la marca **CENTRINE F** es un producto ligeramente tóxico, es para usar en el hogar o partes urbanas, y por eso ambas pueden coexistir en el mercado.

**CUARTO.** Al analizar cada uno de los argumentos de las partes considera este Tribunal que lleva razón la parte opositora y apelante al indicar que puede darse un riesgo de confusión entre los signos, posición que comparte esta Instancia, toda vez que entre la marca solicitada y la inscrita como puede apreciarse a folios 1, 92 y 93 del expediente, hay más similitudes que diferencias. Por consiguiente, y observando lo regulado en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, en el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir “**CENTRINE F** (diseño)” está contenida en el signo inscrito “**CENTRIC**”, en el sentido que comparten la partícula “**CENTRI**”, dándose una semejanza a nivel *gráfico*, ese rasgo en común podría inducir a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren una y otra marca participan de un origen empresarial común, ya que dicha similitud no da cabida para que exista una diferenciación visual.

Derivado de la semejanza recién destacada, y porque presentan una estructura gramatical casi idéntica, desde el punto de vista *fonético* ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, siendo la única diferencia las letras “**NE y F**” en la solicitada y la letra “**C**” en la inscrita, no siendo suficiente para que el distintivo pretendido coexista en el mercado. *Ideológicamente*, no cuentan con significado por ser de fantasía.

En la comparación realizada supra, se observa la existencia de una similitud gráfica y fonética, lo que podría provocar un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas en debate. Aunado a dicha similitud, tenemos que, los productos



que protege la marca inscrita y los que pretende proteger el signo solicitado se encuentran en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, de ahí, que considera esta Instancia, que el alegato de la empresa solicitante en cuanto a que la marca inscrita “CENTRIC” está dirigida a un producto específico, sea a la rama de la agricultura, perteneciendo a mercados distintos, y a diferentes puntos de venta, distribución y comercialización, argumentando que procede la inscripción de su marca, tal situación más bien, a criterio de este Tribunal resulta altamente peligroso porque puede haber un riesgo de confusión tanto de producto como de asociación empresarial y así perjudicarse la salud pública de las personas que pueden tener acceso a esos productos porque bien claro se indica en el expediente, lo señala tanto la parte solicitante como la parte apelante, que los productos que se protegen son altamente tóxicos, y esto podría traer serias consecuencias al consumidor si lo confunde. Debemos de tener claro que esto no solo lo dice la parte apelante, sino también en reiterada jurisprudencia ya lo ha dicho este Tribunal, que cuando se va analizar la clase 5 de la Clasificación Internacional el examen debe ser más riguroso porque está de por medio la salud pública, se puede observar dentro de la lista de productos a proteger en ambas, que incluye tanto lo que son venenos para animales, en la solicitada para eliminar “animales dañinos, fungicidas y herbicidas”, y en la marca inscrita justamente es para “insecticidas para usar en la agricultura, horticultura y forestales”, y esto hace que el riesgo de confusión pueda ser muy perjudicial para el consumidor.

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, este Tribunal arriba a la conclusión que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en el artículo 8 incisos a) y b), y el numeral 25 párrafo primero e inciso e) de la Ley de Mercas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 inciso e) del Reglamento a esa Ley, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otra marca inscrita, al punto de crear confusión entre los consumidores, por lo que resulta procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintidós minutos, nueve



segundos del veinticinco de mayo del dos mil doce, la que en este acto se revoca, para que se acoja la oposición presentada por la empresa mencionada, y se deniegue la solicitud de registro de la marca de fábrica “CENTRINE F (diseño)”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintidós minutos, nueve segundos del veinticinco de mayo del dos mil doce, la que en este acto se revoca, para que se acoja la oposición presentada por la empresa mencionada, y se deniegue la solicitud de registro de la marca de fábrica “CENTRINE F (diseño)”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 que corresponda.- **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**