

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0723-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca: “ATACA” DISEÑO

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7347-05)

Subcategoría: Marcas y Otros signos

VOTO N° 275-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con diez minutos del veinticuatro de marzo de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, soltera, Abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-1066-601, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.**, sociedad constituida de conformidad con la leyes de Suiza, domiciliada en Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, un minuto y cero segundos del veintitrés de mayo de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de Setiembre de 2005, el Licenciado Robert C. Van Der Putten actuando como gestor oficioso de QUIMICOS Y LUBRICANTES, S. A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



en **Clase 5** de la clasificación internacional, para proteger productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, plaguicidas e insecticidas. Describe el diseño como la palabra ataca en letras mayúsculas y cuadradas en la parte superior de color verde claro y en la parte inferior verde oscuro, por el centro de la palabra cruza un frijol nacido conformado por dos hojitas y un tallo largo color blanco con la punta acolochada color verde. Se reservan los colores verde claro, verde oscuro y blanco.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de agosto de 2006, el Licenciado Raymundo José Macis Delgado Arias representando a la empresa SYGENTA PARTICIPATIONS AG, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaría.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas, un minuto y cero segundos del veintitrés de mayo de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado, resolución que fue apelada mediante escrito presentado el 27 de junio de 2008 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS. Por la manera en que se resuelve esta controversia, y versar lo ventilado en este asunto de un aspecto de puro Derecho, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca de los hechos que se tendrían por probados y no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL SIGNO SOLICITADO. Efectuado el estudio de los autos que conforman el expediente y los agravios de la empresa apelante, este Tribunal estima que la resolución en examen debe ser revocada, debiendo acoger el recurso planteado y negar el registro solicitado, pero no por las razones del apelante que van en contra del cotejo marcario realizado por el Registro de la Propiedad Industrial entre la marca solicitada “ATACA” y “ACTARA” previamente inscrita por la empresa opositora, fundamento sobre el cual dicho Registro declaró sin lugar la oposición y acogió el registro solicitado, sino por las que se seguido se dirán.

TERCERO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca y lo considera, como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Se recoge en este numeral, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, la distintividad, considerada como la característica esencial de la marca, y que se manifiesta en la aptitud que tiene el signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de un empresario, de los de otros, que permite que el consumidor o usuario los diferencie e identifique.

Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con esa característica de distintividad y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

En el caso del signo propuesto “ATACA”DISEÑO, comparado con los productos para los cuales se solicita el registro, se torna en una marca débil por su grado de evocatividad, pues los productos que enlista están relacionados o cumplen la función de buscar atacar, de actuar contra animales dañinos, plagas o insectos y destruirlos.

De forma que el signo propuesto hace que la misma se tenga como atributiva de cualidades de los productos por el sentido que las palabras denotan lo que conlleva a que carezca de aptitud distintiva intrínseca, ni en conjunto con el diseño que la compone, .

Considera este Tribunal, que la connotación del término ataca, entendido como actuar contra algo para destruirlo, hacen que la misma se tenga como atributiva de cualidades por el sentido que la palabra denota, ya que apreciada en conjunto y en relación a la naturaleza de los productos, no se desvirtúa la posibilidad de confusión que pueda provocar e inducir al público que acceda a esos productos a los que se les atribuye la característica de atacar.

Al respecto, doctrinariamente se señala que *“Existen determinados signos en el mercado que pueden ser singularmente atractivos para los competidores y cuyo libre uso sería incompatible con el registro como marca. (...) La jurisprudencia alemana maneja el principio de preservación de los signos para el libre uso, (...) es decir, la necesidad de preservar el libre uso de aquellos signos sugestivos cuyo monopolio o derecho de exclusiva supondría un obstáculo a la competencia”*. (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 221**).

Nótese, que la significación del vocablo “**ATACA**”, no permitirá que, cuando el público tenga que elegir, distinga entre los productos de que se trata el signo y los que tengan otro origen comercial, es decir, no se verá a tal signo como una marca. Por ello, el signo que se solicita carece de carácter distintivo en relación con los productos señalados, pues se trata de un término que alude a una característica esperada por el público consumidor al adquirir un producto para la destrucción de animales dañinos, un fungicida, herbicida, plaguicida e insecticida, siendo incluso cualidades decisivas al momento de seleccionar un producto, por lo que resulta un término que debe dejarse a la libre para su uso por parte de la competencia.

En relación al diseño o parte gráfica que conforma la marca solicitada, la cual la constituye un

frijol nacido conformado por dos hojitas y un tallo largo que cruza el centro de la palabra ATACA con la punta acolochada, tal y como se aprecia en el resultando primero, puede ser probable que el consumidor la considere como una escueta silueta u ornamento y no como una referencia empresarial, siendo que tal gráfico no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar lo descriptivo del signo que conforma la parte denominativa que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor de los productos que se pretenden distinguir.

En consecuencia, el término solicitado incurre así en la prohibición del inciso **g)** del artículo 7º de de la Ley de Marcas, el cual prohíbe realizar un registro que “*No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*” y del artículo 6 quinquies.-B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley 7484 de 25 de marzo de 1995, el cual indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo. Por tal razón, el signo que se solicite como marca, debe tener la característica de ser distintiva, es decir, por sí mismo, debe permitir distinguir un producto o servicio del producido por la competencia, lo que no se da en el presente caso.

CUARTO. Además de lo antes dicho, que impide la inscripción, se debe acotar el hecho de que el signo que se solicita inscribir, como se señaló, dá la idea directa de que “ataca” característica que pueden o no tener los productos, sobre la cual no puede darse certeza, y dado que se va a aplicar a productos de la clase 5, en donde, se incluyen productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, plaguicidas e insecticidas, el público consumidor podría sufrir engaño o confusión respecto a las aptitudes de los productos. Por la naturaleza de los productos podría generar la idea en el consumidor que los productos que fabrica y comercializa su titular, ostentan características especiales más allá de las que normalmente tienen según su naturaleza y finalidad.

El inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, dispone que no podrán registrarse como marcas un signo que *“Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”*, causal de irregistrabilidad, que va en relación al fin informativo que poseen las marcas, ya que sobre ellas los consumidores en general confían, toda vez que, tienen el poder de identificar un producto de otros, haciendo posible que el adquirente medio los diferencie y seleccione sin que se confunda, lográndose con ello, tanto la protección del titular de la marca así como del consumidor.

En relación al registro de signos engañosos, el tratadista Manuel Lobato señala: *“La exclusión del registro de signos engañosos o deceptivos tiene por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores. (...) Ciertamente, los signos engañosos sobre las condiciones de la empresa que suministra el producto o servicio intentan atraer clientela creando una falsa expectativa en el consumidor.”* (LOBATO, Manuel, op cit., p.p. 253, 254).. De ahí que con fundamento también en lo señalado, no es factible registrar “ATACA” como marca de producto en clase 5 de la nomenclatura internacional.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, concluye este Tribunal que el signo solicitado no posee capacidad intrínseca para convertirse en un registro de marca, por lo que considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Maria del Pilar López Quirós, representante de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, un minuto y cero segundos del veintitrés de mayo de 2008, la cual se revoca pero por las razones dadas por este Tribunal, denegándose en consecuencia el registro solicitado.

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, Ley No. 8039 y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, con lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Maria del Pilar López Quirós, representante de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, un minuto y cero segundos del veintitrés de mayo de 2008, la cual se revoca pero por las razones dadas por este Tribunal, denegándose en consecuencia el registro solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRINSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55