



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-1313-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de la marca de fábrica y comercio “SINCOCIN”**

**AGRICULTURE SCIENCES INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 11886-2008)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

### ***VOTO N° 395-2010***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las dieciséis horas con quince minutos del veintiséis de abril de dos mil diez.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la **Licenciada Ana Graciela Alvarenga Jiménez**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-681-432, en su condición de apoderada especial de la empresa **AGRICULTURE SCIENCES INC.**, sociedad constituida y existente según las leyes de Texas, Estados Unidos de América, domiciliada en 3227 Garden Brook, Dallas, Texas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y dos minutos y cincuenta y tres segundos del once de setiembre de dos mil nueve.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de diciembre de dos mil ocho, la Licenciada Ana Graciela Alvarenga Jiménez, de calidades y condición indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SINCOCIN**”, para proteger y distinguir productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, en **Clase 05** de la clasificación internacional.



**SEGUNDO.** Que mediante escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil nueve ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL) ZWEIGNIEDERLASSUNG WADENSWIL**, se opone al registro del signo solicitado.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las diez horas, treinta y dos minutos, cincuenta y tres segundos del once de setiembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial declara con lugar la oposición presentada, denegando la inscripción de la marca “**SINCOGIN**”.

**CUARTO.** Que en fecha cinco de octubre de dos mil nueve, la Licenciada Ana Graciela Alvarenga Jiménez, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación, en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que el mismo fue admitido por el Registro de la Propiedad Industrial, conoce este Tribunal.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ortíz Mora, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge el elenco de hechos que por probados tuvo el Registro a quo en la resolución recurrida, agregando que el primero de ellos, y que relaciona la marca “**CYCOSIN**” inscrita bajo el **Registro No. 47360** se encuentra fundamentado a folios 45 y 46 de este expediente.



Asimismo, se agrega el siguiente: **3.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, estuvo inscrita la marca “**SINCOCIN**”, bajo el **Registro No. 90850** desde el 17 de abril de 1995 hasta el 17 de abril de 2005, a nombre de **ALT ENTERPRISES INC.**, para proteger productos químicos destinados a la agricultura, horticultura y silvicultura, tales como: estimulantes orgánicos y control orgánico de nematodos en Clase 05 internacional, (v. f. 78, 79).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, una vez analizadas en forma conjunta y global, concluye que existe una gran semejanza gráfica y fonética entre las marcas en pugna, lo que provoca un riesgo de confusión, capaz de provocar error en el consumidor, dado que ambas se ubican en la misma clase de la nomenclatura internacional, que los productos que ambas protegen se comercializan mediante los mismos canales de distribución en el mercado, como lo es la industria química, lo que impide su coexistencia registral.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente, en escritos presentados ante este Tribunal los días 24 de noviembre y 18 de diciembre de 2009 y se manifiesta inconforme con lo resuelto, alega que su representada, con otro nombre anterior, fue titular de la marca “**SINCOCIN**” bajo el **Registro No. 90850**, que estuvo vigente por 10 años y por un error no se renovó, lo que demuestra que ambas marcas convivieron armoniosamente desde el año 1995 hasta el año 2005. Además, la marca solicitada se encuentra inscrita en varios países (Estados Unidos y Perú), lo que evidencia su uso anterior. Agrega que el análisis de ambos signos debe hacerse en forma unitaria y no sobre elementos aisladamente



considerados, pues el consumidor no emplea este sistema sino más bien utiliza el sistema de la primera impresión y concluye que en este caso no existe similitud alguna que suponga un riesgo de confusión.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, a quién se le causa esa confusión?, el indicado inciso a) es transparente e indica: ***al público consumidor***, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos o servicios sean de cierta calidad o no según de donde provengan.



La recurrente manifiesta que su representada fue titular, durante diez años, del signo que ahora se solicita registrar, y que por un error no fue renovado. No obstante, dicho agravio no resulta de recibo para esta Autoridad dado que, por una parte, no demuestra que su actual representada, **AGRICULTURE SCIENCES, INC.**, sea la misma empresa que consta como titular del Registro No. 90850, **ALT ENTERPRISES, INC.** Y por otra, siendo que, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 11:32:47 horas del 15 de junio de 2009, le hizo traslado de la oposición presentada por la compañía **BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL) ZWEIGNIEDERLASSUNG WADENSWIL**, desaprovechó esa oportunidad, pues omitió contestar dicha prevención en el momento procesal oportuno.

Tampoco puede aceptarse el alegato de que existen registros de la marca solicitada en otros países (Estados Unidos y Perú), ya que, debe recordar la representación de la recurrente, que el derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes, del cual deriva que no puedan considerarse como antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por esos países para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio.

Por último, si comparamos ambos signos marcarios, en aplicación de lo establecido en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resulta evidente para este Tribunal que, tanto a nivel gráfico como fonético, el signo propuesto



“**SINCOGIN**”, resulta casi idéntico a la marca inscrita “**CYCOSIN**”, y en este sentido comparte esta Autoridad el criterio externado por el apelante, al indicar que en el público consumidor prevalece un sistema de comparación *por la primera impresión* que le dejan los signos marcarios al momento de ejercer el acto de consumo. Aunado a lo anterior, debe considerarse que, dentro de los productos que pretende proteger el signo solicitado se encuentran los que ya protege el inscrito, sea fungicidas, resultando entonces que, tal y como afirma el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en Alzada, la marca solicitada no es susceptible de protección registral. Por ello, no encuentra este Tribunal motivo alguno para resolver en sentido distinto al que lo hizo el Registro a quo, en razón de lo cual debe confirmar la resolución apelada.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existen más similitudes que diferencias entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio. Dado lo anterior, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Ana Graciela Alvarenga Jiménez**, en representación de la empresa **AGRICULTURE SCIENCES INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y dos minutos, cincuenta y tres segundos, del once de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

**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 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía



administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por la **Licenciada Ana Graciela Alvarenga Jiménez**, en representación de la empresa **AGRICULTURE SCIENCES INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y dos minutos, cincuenta y tres segundos, del once de setiembre de dos mil nueve, la que 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.-**

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***M.Sc. Norma Ureña Boza***



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**