



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0851-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica “TORDON”

DOW AGROSCIENCES LLC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2315-09)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 517-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas del veintiuno de mayo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, titular de la cédula de identidad número nueve- cero doce- cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC.**, organizada y existente bajo las leyes de Delaware, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y dos minutos y veintiséis segundos del treinta de agosto de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 19 de Marzo del 2009, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición antes dicha, solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba la marca de fábrica y de comercio “**TORDON**” para distinguir en clase 5 de la nomenclatura internacional “Preparaciones para matar plantas y destruir animales; parasiticidas, pesticidas, insecticidas, herbicidas, composiciones para matar malas hierbas y malezas.



SEGUNDO. Que por resolución de las trece horas con cuarenta y dos minutos y veintiséis segundos del treinta de agosto de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción solicitada.

TERCERO. Que en fecha 6 de Setiembre de 2011, la representación de la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC.**, planteó recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**TORON**” (**DISEÑO**) a nombre de **FERTILIZANTES SAL DEL ISTMO S.A.**, registro N° 209983, vigente hasta el seis de junio del dos mil veintiuno, para distinguir en clase 5 un pesticida, herbicida para uso agrícola (folios 11 al 13).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la existencia de similitud gráfica y fonética entre el signo solicitado y la marca inscrita, y que ambas protegen productos iguales y relacionados, rechazó la inscripción solicitada, considerando que violenta el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente inconforme con la resolución dictada en su contra, manifestó que su representada tiene oficinas a nivel centroamericano en Guatemala y Costa Rica, y representantes en cada uno de los países de Centro América, ofreciendo dentro de sus principales productos que se ofrecen en nuestro mercado el herbicida “TORDON”, el cual es utilizado en los potreros. Cita además a el Voto 996-2009 del Tribunal Registral Administrativo, e indica que es un caso prácticamente similar al presente, en el cual este Tribunal confirmó el criterio de no identidad entre las marcas. Además la marca base de objeción “TORON”, no goza de reconocimiento comercial en el sector del mercado pertinente a diferencia del signo de su representada “TORDON”, el cual si ostenta dicho reconocimiento. Finalmente alega que el criterio para rechazar la solicitud de inscripción de su representada es incorrecto, ya que si bien es cierto el Registro es independiente de la inscripción que realiza el Ministerio de Agricultura y Ganadería, este es un criterio de mucho peso para valorar si el distintivo que utiliza para fundamentar su objeción es verdaderamente comercializado o no en el país.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter gráfico o visual, auditivo o ideológico.

Es por eso que el cotejo marcario, es la forma en el caso concreto, de determinar la existencia



de un riesgo de confusión entre los signos enfrentados, de tal manera que este Tribunal Registral al verificar ese cotejo, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, lo compele a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, no comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial y considera que los signos en discusión son signos disímiles entre sí, no existiendo semejanza entre el signo solicitado “**TORDON**” y el inscrito “**TORON (DISEÑO)**”, siendo que ambos pueden coexistir registralmente, aún y cuando los productos que protegen se encuentren relacionados.

Al analizar la marca “**TORDON**” en relación con la marca “**TORON**”, debe entenderse que gráficamente no se encuentra similitud entre ellos ya que aún y cuando existe semejanza en las tres primeras letras, no puede decirse que ésta pueda confundir al consumidor de creer que se trata de una misma marca o que exista relación entre ellas, debido a que las demás diferencias gramaticales que se dan entre las marcas son suficientes para reconocerle la distintividad a la solicitada. En dicho sentido, observa este Tribunal que si bien ambos signos comparten la misma raíz “**TOR**”, tienen una desinencia distinta que las hace gráfica y auditivamente desiguales, también es cierto que el signo inscrito se hace acompañar de un diseño, lo cual lo convierte en una marca mixta a diferencia del signo solicitado que es una marca meramente denominativa, lo cual contribuye también a su diferenciación. Además, no existe confusión ideológica en razón de que la marca inscrita “**TORON**” da la idea al consumidor de un “**TORO GRANDE**”, en cambio “**TORDON**” no tiene ningún significado, siendo una marca de fantasía.

Así las cosas, una vez realizado el ejercicio que antecede, sin descomponer la unidad, globalidad o visión de conjunto de los signos contrapuestos, conforme lo señala la doctrina y la jurisprudencia reiterada de este Órgano de Alzada, no encuentra este Tribunal similitudes tales que puedan llevar a confusión a los consumidores, haciendo posible su coexistencia en el mercado, porque al ser diferentes permite que el público consumidor pueda reconocer los productos de cada titular.



Estos elementos hacen que el signo solicitado cuente con una distintividad suficiente respecto del registrado, que permite la continuación del expediente hacia su fase de publicidad para terceros a través de las publicaciones que impone la Ley de Marcas. Por las razones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de registro solicitado.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio representando a la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las trece horas con cuarenta y dos minutos y veintiséis segundos del treinta de agosto de dos mil once, la que en este acto se revoca para que en su lugar se continúe con el procedimiento. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33