



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0110-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica “Gesacol”

Syngenta Participation AG, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 5481-2004)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 567-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Sn José, Costa Rica, a las doce horas con veinte minutos del tres de junio de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Harry Zurcher Blen, mayor, casado, vecino de San José, Abogado, con cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince- mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATION AG**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Suiza y domiciliada en Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con diez minutos y veintidós segundos del diez de Noviembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado el 27 de julio de dos mil cuatro ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor José Alberto Castillo Calvo, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **EL COLONO AGROPECUARIO SOCIEDAD ANONIMA**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Gesacol”** en clase 5 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir *la venta de productos*



farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

SEGUNDO: Que el Licenciado Harry Zurcher Blen en la representación dicha, formuló oposición al registro de la marca que interesa, alegando, en términos generales, que su representada es titular de la marca inscrita “**Gesatop**” bajo el número de registro 24429, vigente desde el 27 de mayo de 1961 y hasta el 27 de mayo de 2016, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir productos usados para la protección de las plantas y como herbicidas, indicando al respecto, que entre las marcas de su representada y la marca que se pretende inscribir, existe una clara similitud.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las diez horas, diez minutos con veintidós segundos del diez de Noviembre de dos mil ocho, declara sin lugar la oposición interpuesta y acoge la solicitud presentada, resolución que es apelada 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala los hechos de la resolución apelada, indicando este Tribunal que su sustento probatorio se encuentra a



folios 62 y 63 del expediente.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición planteada basándose, que entre las marcas cotejadas no existe ningún tipo de similitud capaz de causar confusión a los consumidores, pues tienen la suficiente carga distintiva que evita que exista similitud gráfica y desde el punto de vista de lo fonético, los signos se escuchan totalmente diferentes, por lo que no es posible una confusión auditiva entre ambos. En cuanto a lo ideológico no guardan ninguna relación ya que ambos términos son de fantasía.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, va dirigido a señalar que la marca solicitada atenta contra los derechos de su representada, ya que a nivel fonético al pronunciar el signo GESACOL y el signo GESATOP y analizando las marcas con la totalidad de sus elementos integrantes, podemos apreciar una pronunciación similar que impide distinguir un signo de otro. La vocalización de cada marca es similar lo cual puede confundir a un potencial cliente que posiblemente no recuerde con exactitud cual era el producto que tenía intenciones de comprar más allá de que era un nombre que iniciaba con el prefijo GESA, además que, a nivel visual y ortográfico es similar a la marca inscrita. El apelante asimismo hace referencia al artículo 24 incisos d) y e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como al artículo 8 de esa ley, solicitando se declare con lugar el presente Recurso de Apelación y se rechace la solicitud de la marca GESACOL.

CUARTO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de



un signo distintivo, 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 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 se 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 tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a)



de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Así las cosas, en el presente caso, este Tribunal considera que ambas marcas son denominativas, por cuanto sólo están compuestas por un grupo de letras, ambas comienzan con la raíz **GESA**, tienen la misma sucesión de vocales y consonantes, lo que fija una sonoridad similar, haciendo que el factor tópico que predomina es **GESA**, tanto en una denominación como en otra.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal como lo manifiesta el apelante, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, pues, desde el punto de vista **ortográfico** se manifiesta por la coincidencia en su raíz y sucesión de vocales. La similitud **fonética**, está presente en las palabras que al ser pronunciadas tiene una vocalización similar, ya que el factor que predomina es precisamente la raíz **GESA**.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: *“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”,* y siendo, que los productos que protegen las marcas contrapuestas son de la clase 5 de la Nomenclatura Internacional, y que algunos de ellos tienen que ver con herbicidas, existe una relación entre estos que puede conllevar a confusión al consumidor y creer tal como lo manifiesta el apelante que se trata de un producto cuyo origen empresarial es de la empresa que representa.



QUINTO: Por lo anterior este Tribunal arriba a la conclusión, de que efectivamente tal como ha sido sostenido por el representante de la empresa opositora, existe similitud gráfica y fonética entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos iguales o similares a los identificados por la marca inscrita. Permitirse la inscripción de la marca “**GESACOL**” se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Harry Zurcher Blen en representación de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas diez minutos y veintidós segundos del diez de Noviembre de dos mil ocho, la que en este acto se revoca para que se rechace la solicitud de la marca **GESACOL**.

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, 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, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Harry Zurcher Blen en representación de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas diez minutos y veintidós segundos del diez de Noviembre de dos mil ocho, la que en este acto se revoca para que se rechace la solicitud de la marca **GESACOL**. Se da por agotada la vía administrativa.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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.

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

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33