



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0121-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “PRIMO MAXX”

SINGENTA PARTICIPATIONS AG., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 9249-06)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 622-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas del ocho de junio de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por Sandra Alfaro Rojas, mayor, casada, secretaria, con cédula de identidad número seis- ciento cincuenta y uno-trescientos setenta y seis, con oficina en Plaza Roble, Edificio Los Balcones, Guachipelín, Escazú en su condición de apoderada especial de Syngenta Participations AG., sociedad organizada y existente conforme las leyes de Suiza, con domicilio en Schwarzwaldallee 215, 4058, Basel, Suiza, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y un minutos y un segundo del 22 de octubre de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el 05 de octubre de 2006, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la señora María del Pilar López Quirós, mayor, soltera, abogada, con cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis-seiscientos uno, con



oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Los Balcones, 4to Piso, Escazú, San José, en representación de la empresa Syngenta Participations AG., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “PRIMO MAXX”, en la clase 05 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir preparaciones para destruir animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 10:51:01 horas del 22 de octubre de 2008, de conformidad con el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de noviembre de 2008, la señora Sandra Alfaro Rojas, en representación de Syngenta Participations AG., presenta recursos de revocatoria con apelación en subsidio, y mediante resolución de las 14:30:18 horas, del 04 de diciembre de 2008, dictada por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial, rechaza el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, emplazando a las partes interesadas a que se apersonen ante este Tribunal con el fin de hacer valer sus derechos.

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 el Juez Al varado Valverde, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número 149731 la marca de comercio “**PRIMO**”, a nombre de Agroquímicos DAF de Costa Rica, S.A., entidad domiciliada en San José, Costa Rica, 125 metros al norte de la empresa Capris en La Uruca, marca vigente desde el 09 de setiembre de 2004 y hasta el 09 de setiembre de 2014, en clase 05 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir herbicidas, fungicidas e insecticidas (v. f. 22-23).

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

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, de conformidad con el inciso a) del artículo 8, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, por encontrarse inscrita la marca “**PRIMO**” en Clase 05, cuyo titular es la empresa Agroquímicos DAF de Costa Rica S. A., y que luego de realizado el cotejo marcario, en aplicación de los criterios establecidos en el artículo 24 del Reglamento a dicha ley, se determina la existencia de similitud gráfica, fonética e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores, ya que no existe distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas respecto de sus similares, provocando un riesgo de confusión sobre el origen de los mismos, por cuanto ambos signos protegen los mismos productos en la misma clase 05, siendo además que por la naturaleza de dichos productos



ese análisis debe realizarse en forma más rígida por encontrarse en riesgo la salud pública.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la empresa recurrente, mediante escrito presentado ante este Tribunal el 30 de abril de 2009, alega que la marca **PRIMO MAXX**, solicitada por su representada Syngenta Participations AG., puede ser considerada como notoriamente conocida, pues cumple los puntos señalados en el artículo 45 del Reglamento a la Ley de Marcas, y para demostrarlo aporta varios documentos que evidencian su uso en Colombia, y certificación de las páginas de Internet en donde se hace relación a la empresa que representa y se promociona la marca cuya inscripción solicita.

CUARTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. Este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria, al negar la registración de un signo cuando la marca solicitada sea idéntica o 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. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios; expresamente en el **inciso a)** exige el examen gráfico,



fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, desde el punto de vista del consumidor normal del producto o servicio; en el **inciso b)** aclara que ante marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, debe enfatizarse en los elementos no genéricos o distintivos; y el **inciso c)** establece que debe darse mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.

Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio, y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario. Respecto a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa indica: “...*ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:*” (Fernández Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. p.p. 199 y ss).

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registración. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro



ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados. En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, 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 las marcas, y su mayor o menor intención de adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambas marcas, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto. Desde esta perspectiva, y de acuerdo con Novoa, 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.

QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**PRIMO MAXX**”, con la marca inscrita “**PRIMO**”, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que al signo solicitado por la empresa Syngenta Participatios AG. , le es aplicable la normativa en que fue fundamentada la resolución recurrida.

En el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, al ser ambas marcas de tipo denominativa, sea que están compuestas por palabras, se observa que en el cotejo gráfico y fonético se evidencia similitud, pues el elemento preponderante es idéntico “**PRIMO**” y el elemento adicional “**MAXX**”, presente en la marca solicitada, no le imprime suficiente distintividad al signo. En el aspecto ideológico, la marca inscrita “**PRIMO**” se encuentra incluida en la marca solicitada “**PRIMO MAXX**”, conteniendo la solicitada un elemento accesorio “**MAXX**” que podría identificarse con el adjetivo máximo, interpretándolo como el adjetivo grande en grado



superlativo, creando en el consumidor la idea de que se trata del mismo producto con características más acentuadas o de un grado superior al original, provocando así un riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos y los productos en sí mismos. Dado lo anterior, a tenor de las pautas establecidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para analizar la similitud entre signos marcarios, además de las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas indicadas, en este caso se refuerza la posibilidad de confusión, en vista de la identidad de los productos a proteger, pues son de la misma naturaleza, sean fungicida, herbicidas e insecticidas.

Por lo señalado, este Tribunal avala lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, es decir, que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, debe protegerse a la marca ya registrada en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

En sus agravios el apelante alega que la compañía que representa *“...es líder en protección de cultivos y ocupa el tercer lugar en el mercado de semillas de alto valor comercial...”* y que la marca solicitada puede ser considerada como notoria, pues se ha demostrado el conocimiento de **PRIMO MAXX** por el sector pertinente de la población y su posicionamiento en el mercado, por lo que de conformidad con el Convenio de París debe brindarse una protección especial.

Advierte este Tribunal que, es hasta en esta Segunda Instancia que la recurrente alega la notoriedad de la marca solicitada. Con el fin de que sea reconocida esa notoriedad presenta



copias certificadas de páginas web, lo que acredita el uso del signo en Colombia, no así en nuestro país. Nótese que, independientemente de la demostración del uso anterior de la marca en otro país que forma parte del Convenio de París, el uso anterior es una figura de carácter territorial, y si se hubiese demostrado un uso anterior en Costa Rica, tal derecho debió ser ejercido mediante los procedimientos establecidos en los artículos 8 inciso c) y 17 de la Ley de Marcas, esto es, manifestando su oposición al registro de la marca inscrita a nombre Agroquímicos DAF de Costa Rica S.A. desde el 09 de setiembre de 2004.

Por lo expuesto, considera este Tribunal, que los agravios presentados por el recurrente no resultan de recibo para resolver en sentido distinto al del Registro de la Propiedad Industrial, ya que, del análisis conjunto de ambas marcas, puede afirmarse que el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad suficiente, dado que existe similitud gráfica y fonética pues el factor tópico de los signos, en este caso la denominación PRIMO, genera de por sí suficientes razones para que se produzca el riesgo de confusión, máxime que en ambos casos se protegen los mismos productos en la clase 05. Esta similitud en los productos protegidos aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre ambos signos; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo comercializador.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la señora Sandra Alfaro Rojas en representación de la empresa Syngenta Participations AG., en contra de la resolución dictada por el Registro



de la Propiedad Industrial a las 10:51:01 horas del 22 de octubre de 2008, la cual se confirma.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.

Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la señora Sandra Alfaro Rojas en representación de la empresa Syngenta Participations AG., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:51:01 horas del 22 de octubre de 2008, la cual 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33