

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N°: 2008-0381-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la Marca: “VAPAM”

SYNGENTA LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 14296-07)

VOTO N° 643-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cuarenta * minutos del diez de noviembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, mayor, divorciado, cédula de identidad número 1-532-390, Abogado, vecino de Escazú, en representación de la sociedad denominada **Syngenta Limited** una sociedad organizada y existente conforme las leyes del Reino Unido y domiciliada en Syngenta European Regional Centre, Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey Gu2 7YH, Reino Unido, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas treinta y tres minutos veintiocho segundos del diez de junio de dos mil ocho.

RESULTANDO:

I.- Que mediante escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil siete el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian en la representación dicha solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Vapam**”, en **clase 01** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “*Químicos usados en agricultura, horticultura y forestales, Abonos*”

II.- Que por encontrarse inscrita bajo el registro número 146303 la marca “**Vapam**”, distinguiendo y protegiendo productos que aunque en diferente clase (clase 05) del

nomenclátor se relacionan entre sí, mediante resolución dictada a las a las nueve horas y treinta y tres minutos, veintiocho segundos del diez de junio de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

III.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de junio de dos mil ocho, el representante de la compañía recurrente apeló la resolución referida y no expresó agravios al respecto.

IV. 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 Jueza Guadalupe Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. En cuanto a los hechos probados. Este Tribunal tiene como único hecho probado relevante para la resolución del proceso el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**Vapam**”, bajo el registro número 146303, perteneciente a la empresa AMVAC Chemical Corporation, para distinguir y proteger “un líquido para fumigar suelos que al ser aplicado actúa como fungicida, insecticida y hervicida” en la **Clase 05** del nomenclátor internacional (ver folio 34).

SEGUNDO. En cuanto a los hechos no probados. No existen de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. En cuanto al análisis del signo solicitado. En el caso concreto, el Registro de



la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 8° inciso b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el artículo 24 del Reglamento a esa Ley, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca “**Vapam**”, en **Clase 01** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir químicos usados en agricultura, horticultura y forestales y abonos, pues sostuvo que ya se encontraba inscrita bajo el registro número 146303 la marca “**Vapam**”, distinguiendo y protegiendo productos en **Clase 05**, los que aunque diferentes a los protegidos por la marca solicitada, se relacionan entre sí ya que se trata de: un líquido para fumigar suelos que al ser aplicados actúa como fungicida, insecticida y herbicida; lo que obliga a realizar el cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de dichas marcas, a fin de esclarecer la existencia de alguna similitud o diferencia entre ambas, para determinar la posibilidad de su coexistencia, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley de Marcas, y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002), en adelante el Reglamento de la Ley de Marcas.

Conforme a lo expuesto debe señalarse como primer punto, que las marcas contrapuestas son denominativas en el tanto que están compuestas por un grupo de letras que forman la palabra **Vapam**. Dicho lo anterior, desde un punto de vista gráfico, tales marcas son, en términos ortográficos idénticas, porque su elemento denominativo es el mismo; en términos visuales, igualmente resultan semejantes, así como desde un punto de vista fonético por la identidad denominativa de ambos signos en este plano, se pronuncian exactamente igual y desde un punto de vista ideológico, ambas marcas no tienen significado alguno.

Hecho el ejercicio anterior, conviene traer a colación lo siguiente. La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza pertenecientes a otra empresa o persona. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad que se relacionen entre sí, se genera el “*riesgo de*



confusión” al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia. En función de lo anterior, y para evitar que ese riesgo se presente, en el inciso a) del artículo 8° de la Ley de Marcas citado, se establece la prohibición de registrar un signo cuando se afecte algún derecho de terceros y este es el inciso correcto que debe aplicarse y no el señalado por el Registro en la resolución apelada, que hace referencia al literal b).

Ahora bien, la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud. Al ahondar sobre el examen de dos signos semejantes o similares, a los efectos de determinar el eventual riesgo de confusión, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dijo lo siguiente:

“ *El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos.*

“ *Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del ‘riesgo de confusión’, evitando que las marcas sean ‘claramente distinguibles’. La existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase. ” (Ver Proceso 09-IP-94, sentencia del 24 de marzo de 1995. Los subrayados no son del original).*

Partiendo de lo expuesto, 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 este Tribunal arriba a la conclusión al igual que el Registro de la Propiedad Industrial, de que las marcas cotejadas son idénticas entre sí y que **su eventual coexistencia implicaría alguna suerte de confusión del público consumidor**, habida cuenta de que consta en autos que aunque sendas marcas protegerían bienes pertenecientes a diferente clase, **la inscrita en la clase 05 y la que se pretende registrar en clase 01**, son productos que se relacionan entre sí y que se expeden en los mismo centros de venta.

CUARTO. En cuanto a lo que debe ser resuelto. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, afectaría los derechos de un tercero en los términos consignados en el inciso a) del artículo 8º de la Ley de Marcas y el posible riesgo de confusión que ello produce entre los consumidores, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la sociedad “**Syngenta Limited**”, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas treinta y tres minutos veintiocho segundos del diez de junio de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, y 2º 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, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la sociedad “**Syngenta Limited**”, en contra de la resolución dictada por el Registro de la

Propiedad Industrial, a las nueve horas treinta y tres minutos veintiocho segundos del diez de junio de dos mil ocho, la que en este acto se confirma. 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. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

Marcas inadmisibles por Derecho de Terceros

TE: Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33