



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2010-0243-TRA-PI**

**Oposición a marca de servicio “ (DISEÑO)”**

**ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5027-2009)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No. 712 -2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas cuarenta minutos del siete de noviembre de dos mil once.***

Conoce este Tribunal del ***Recurso de Apelación*** interpuesto por **Clementina Mayorga Corea**, con cédula de residencia número uno cinco cinco ocho cero cero cinco tres tres cuatro uno cero, en su condición de Apoderada Especial de **ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cincuenta y ocho minutos, treinta y cuatro segundos del diecisiete de febrero de dos mil diez.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el diez de junio de dos mil nueve, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la señora **Clementina Mayorga Corea**, de calidades y el condición indicada, a nombre de la empresa **Arysta Lifescience Corporation**, solicitó el registro de la marca de servicios “***DISEÑO ESPECIAL***” en Clase 05 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “Fumigantes para su uso en la agricultura, la



horticultura, la casa y el jardín, herbicidas, fungicidas, insecticidas, plaguicidas y productos para la destrucción de animales dañinos para uso en la agricultura, horticultura, la casa y el jardín”, según el diseño:



**SEGUNDO.** Que una vez publicados los edictos de ley, los días 12, 13 y 14 de agosto de dos mil nueve, la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, representada por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, mediante escrito presentado el 5 de octubre de dos mil nueve, se opuso a la solicitud de registro indicada.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las ocho horas, cincuenta y ocho minutos, treinta y cuatro segundos del diecisiete de febrero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve declarar con lugar la oposición indicada y en consecuencia deniega la inscripción de la marca propuesta.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de marzo de dos mil diez, la señora Clementina Mayorga Corea, en representación de la sociedad solicitante, presenta recurso de apelación y en virtud de que el mismo admitido conoce este Tribunal.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

***CONSIDERANDO***


**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge como propios los hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, agregando únicamente que el primero de ellos se fundamenta a folios 121 y 122 de este expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten relevantes para el dictado de esta resolución.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, con fundamento en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en vista de que confrontada con la marca inscrita a nombre de la empresa opositora, existe similitud gráfica e ideológica entre las mismas, ya que ambas consisten en el diseño de una especie de hoja y protegen los mismos productos, lo cual podría causar confusión entre los consumidores.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la recurrente alega que la resolución apelada se basa solamente en que ambos signos evocan o simulan una hoja. Sin embargo, no se analiza que la forma de esas figuras, uso y dimensiones de los mismos no son idénticos ni similares y por ende no son objeto de confusión ante el público consumidor. Ello por cuanto la marca inscrita representa una semilla germinada y la



propuesta por su representada es la hoja de una planta. Indica que es común que ambas empresas, por dedicarse a la venta de productos fertilizantes y agroquímicos, identifiquen sus productos con signos gráficos que se relacionen directamente con los mismos, en este caso con dibujos de plantas, hojas, semillas, frutos, etc. Manifiesta que el criterio del registrador fue muy subjetivo y de su propia interpretación, basándose como criterio principal en el análisis comparativo de los diseños. Afirma que es necesario ir más allá, ya que por el tipo de diseño al adquirir los productos, el consumidor necesariamente tendrá que hacer alusión directa al fabricante de cada uno de los productos, verificando con ello el origen de los productos. Alega que su representada es notoriamente conocida en el gremio de sus competidores y consumidores de fertilizantes y agroquímicos, siendo además que tiene registrado el signo  en las clases 1 y 5, en diferentes países. En razón de todo lo anterior, solicita aplicar el artículo 6 quinquies del Convenio de la Unión de París, por no existir elementos ni derechos adquiridos previos que sean sujeto de objeción para el registro de la marca solicitada.

**CUARTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.** En resoluciones anteriores, este Tribunal ha reiterado sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria para 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. Dentro de tales prohibiciones, el inciso a) establece que no es susceptible de registro una marca idéntica o similar a otra marca registrada; o en trámite de registro, por un tercero, con fecha anterior, si distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados y tal similitud pueda causar confusión en el 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; para el caso bajo estudio resultan de interés los incisos a) y c), en donde, en el primero de ellos se 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 y en el segundo se dispone que debe darse mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, y por ello no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan 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, resultando de importancia el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro. Desde esta perspectiva cabe resumir, 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.** De acuerdo con todo lo anterior, una vez realizado el proceso de confrontación de los signos en pugna, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto, al compararlas es clara su similitud, aunado a que protegen similares productos, resultado de lo cual es inminente el peligro de asociación en el consumidor, suponiendo que tienen un mismo origen empresarial.



MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
	
En clase 5 para proteger: productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, insecticidas, nematocidas, rodenticidas, pesticidas, productos para la protección de plantas.	En clase 5 para proteger: fumigantes para su uso en la agricultura, la horticultura, la casa y el jardín, herbicidas, fungicidas, insecticidas, plaguicidas y productos para la destrucción de animales dañinos para uso en la agricultura, horticultura, la casa y el jardín”.

En la resolución apelada se realiza un examen de fondo de la marca solicitada, desde el punto de vista de las razones **extrínsecas**, es decir, si su registro puede **afectar derechos de terceros previamente protegidos por el ordenamiento**. Y es claro que así debe ser, ya que, a pesar de estar inconforme el recurrente, el cotejo marcario debe realizarse basándose como criterio principal en el análisis comparativo de los signos en pugna, y para el caso concreto ambos signos son figurativos pues se componen de simples diseños.

La Ley de Marcas; y en general el derecho marcario, se inspiran en la protección del consumidor y la garantía de la competencia leal entre empresas, disponiendo que debe considerarse la posibilidad de confusión tomando en cuenta especialmente los elementos comunes. Si bien, tal como señala el apelante, los signos no son totalmente idénticos, considera esta Autoridad, ambas marcas son muy sencillas y solamente se pueden cotejar en los aspectos gráfico e ideológico, en razón de que ambas, con mucha probabilidad, pueden ser interpretadas por el consumidor como una hoja con una ramita, consistiendo sus



diferencias; a nivel gráfico, en que la marca solicitada es una hoja un poco más larga y menos ancha que la inscrita. Se distinguen además porque la solicitada presenta una ondulación mayor en las ramitas y en que la dirección de las mismas es diferente, resultando ambas a simple vista confundibles. El consumidor del sector pertinente, con gran probabilidad, en una primera impresión, recordará solamente una hoja y una rama pequeña, y en consecuencia la distintividad es insuficiente para evitar el riesgo de confusión.

El registro se solicita para el diseño aisladamente considerado, el cual no tiene suficiente capacidad distintiva y por ello resulta débil, situación que eleva el riesgo de confusión. Por estas razones la marca solicitada presenta un riesgo de confusión con la marca inscrita, ya que el consumidor no las distinguiría fácilmente al detectar los mismos elementos centrales en ambas “un tallo y una hoja”, siendo que no existen elementos que permitan una distinción clara, situación que conlleva a denegar su registro para proteger la marca inscrita. En este sentido, cabe resaltar lo manifestado por el propio recurrente, quien afirma que; por el tipo de diseño propuesto, al adquirir los productos protegidos por la marca que solicita su representada, el consumidor necesariamente tendrá que hacer alusión a la empresa fabricante. Distinto sería el caso de una solicitud de registro que incluya otro elemento y que en su conjunto permita una distintividad clara para el consumidor, situación que al mérito del expediente no se da.

Por otra parte, el recurrente alega que su representada, sea la empresa Arysta Lifescience Corporation, es notoriamente conocida en el gremio de competidores y consumidores de fertilizantes y agroquímicos, manifestación que, entiende este Tribunal se refiere al reconocimiento de dicha empresa en el mercado y no del signo solicitado en sí mismo. Afirmación a la que resulta innecesario referirse, dado que lo discutido en este caso es la eventual registrabilidad del diseño propuesto, y la notoriedad o reconocimiento de que goza la empresa solicitante no implica el registro de la marca.



**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 29 del Reglamento 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 **Clementina Mayorga Corea**, en representación de la empresa **Arysta Lifescience Corporation**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y ocho minutos, treinta y cuatro segundos del diecisiete de febrero de dos mil diez, la cual 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Katty Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*