



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0957-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “ELATUS”

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 6710-2011)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 735-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinte minutos del veintisiete de agosto de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-532-390, en representación de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.**, constituida y organizada bajo las leyes de Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y un minutos, cuarenta y nueve segundos del veinte de setiembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de julio de 2011, el Licenciado Harry Zurcher Blen, casado, abogado, con cédula de identidad 1-415-1184, en representación de la compañía Syngenta Participations AG, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“ELATUS”**, en **Clase 05** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: **“Fungicidas para uso en la agricultura”**.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, cincuenta y un minutos, cuarenta y nueve segundos del veinte de setiembre de dos mil



once, procede a rechazar de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que mediante escrito presentado el 12 de octubre de 2011, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por demostrado el siguiente hecho: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca **“ELITOS”**, **Registro No. 119232** desde el 27 de marzo de 2000 y vigente hasta el 27 de marzo de 2020, cuyo titular Laboratorios Andrómaco, S. A., en Clase 05 de la nomenclatura internacional, que protege *“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, materiales para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir malas hierbas y los animales dañinos”*, (ver folios 31 y 32).

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS



ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega el registro solicitado por considerarlo inadmisibile por derechos de terceros, dado que, comparado con el signo inscrito “*ELITOS*” se comprueba que existe identidad, por cuanto la marca inscrita protege productos iguales y en la misma clase de los que pretende proteger la marca propuesta “*ELATUS*”, por lo tanto su coexistencia registral puede provocar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, con lo cual se afectaría su derecho de elección y el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios, en razón de lo cual violenta el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente alega que al contener ambos signos distintas vocales intermedias, no es cierto, como afirma el A quo, que tengan la misma pronunciación. Asimismo, si bien es cierto los productos de ambas se ubican en la clase 05, la marca registrada protege productos relacionados con la salud y la solicitada productos para el uso de la agricultura y por ello, aplicando el Principio de Especialidad, se verifica que no existe riesgo de confusión por cuanto ambas amparan productos o servicios no relacionados entre sí. En este mismo sentido, debe considerarse que el consumidor que adquiera productos farmacéuticos usualmente conoce lo que está comprando y de lo contrario busca la asistencia de un profesional especializado, dado lo cual, en el caso que nos ocupa no existe riesgo de confusión y por ello no se afectan los derechos de terceros.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Ese se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en perjuicio de los titulares de las marcas en conflicto y del mismo consumidor; por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de



donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

La tutela de los intereses legítimos del consumidor y competidores se encuentra contemplada en el artículo 8, inciso a) de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Nótese que este artículo prohíbe el registro de marcas en conflicto, con lo cual persigue que no se provoque confusión entre productos o servicios de similar naturaleza que sean comercializados por empresas distintas. Es decir, se debe resguardar tanto al consumidor defendiéndolo en el ejercicio de su derecho de elección, como a los empresarios que se dediquen al mismo giro comercial, en su derecho a distinguir con claridad los productos y servicios de otros similares de la competencia.

A fin de determinar el conflicto, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de ambas marcas realizado el cual es claro que, en el caso que nos ocupa, la única diferencia a nivel gráfico y fonético entre los signos confrontados son las letras “A” y “U” del signo propuesto “*ELATUS*” y las letras “I” y “O” del inscrito “*ELITOS*”, siendo que éstas no constituyen un elemento suficientemente diferenciador y de relevancia para evitar el riesgo de confusión desde el punto de vista fonético y gráfico.

Por otra parte, en relación a los productos a que refiere cada signo, nótese que el propuesto lo es para *fungicidas para uso en agricultura*, en tanto que el inscrito protege, entre otros, *preparaciones para destruir malas hierbas y animales dañinos*, los cuales evidentemente se relacionan entre sí e incluso pueden coincidir en los puntos de venta. Así, ante la gran similitud presente en este caso, el consumidor no tendrá elementos suficientes para poder distinguir entre la marca solicitada y la inscrita, por lo cual debe ser rechazado su registro.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que entre los signos confrontados no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, y por ello se declara sin



lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdian**, en representación de la empresa **Syngenta Participations AG.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y un minutos, cuarenta y nueve segundos del veinte de setiembre de dos mil once.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y 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 el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdian**, en representación de la empresa **Syngenta Participations AG.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y un minutos, cuarenta y nueve segundos del veinte de setiembre de dos mil once, la cual se confirma, para que se deniegue el registro del signo solicitado **“ELATUS”**. 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

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33