



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0074-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo INTERRA

Marcas y otros signos

Makhteshim Chemical Works Ltd., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9918-2012)

VOTO N° 0846-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas quince minutos del diez de julio de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Makhteshim Chemical Works Ltd., organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Israel, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y un minutos, treinta y ocho segundos del diecisiete de diciembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dieciocho de octubre de dos mil doce, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa Makhteshim Chemical Works Ltd., solicita se inscriba como marca de fábrica el signo **INTERRA**, en clase 5 de la nomenclatura internacional para distinguir pesticidas, insecticidas, nematocidas, preparaciones para destruir la mala hierba (herbicidas) y fungicidas.



SEGUNDO. Que por resolución de las diez horas, cuarenta y un minutos, treinta y ocho segundos del diecisiete de diciembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha catorce de enero de dos mil trece, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada; habiendo sido admitida para ante este Tribunal por resolución de las trece horas, cuarenta y cuatro minutos, cuarenta y siete segundos del diecisiete de enero de dos mil trece.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica, en la clase 5 y a nombre de la empresa Anasac International Corporation S.A. **MITERRA**, registro N° 215428, vigente hasta el trece de enero de dos mil veintidós, para distinguir 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 (folio 17).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre la marca inscrita y el signo solicitado, además de identidad y relación en los productos, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que la marca registrada no está siendo utilizada en territorio costarricense, que los signos cotejados son diferentes gráfica y fonéticamente, y que los productos del listado propuesto son limitados dentro de la clase 5.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. FALTA DE USO ALEGADA. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. En principio es importante indicar que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), en su artículo 39 establece un procedimiento propio para demostrar la falta de uso y solicitar la cancelación de la marca, y no es conforme lo alega el gestionante, el medio apropiado para requerir dicho cometido. Por ello carece de interés lo indicado por el apelante sobre la falta de registro sanitario en el país, ya que tal dicho por sí mismo no tiene la virtud de restarle validez a un derecho marcario inscrito y plenamente vigente.

Así, para una mayor claridad en la contraposición del signo inscrito y el solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
MITERRA	INTERRA
Productos	Productos
Clase 5: productos farmacéuticos y	Clase 5: pesticidas, insecticidas, nematocidas,



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	preparaciones para destruir la mala hierba (herbicidas) y fungicidas
--	--

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterios que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.

Ambos signos son puramente denominativos, compuestos por siete letras, de las cuales se comparten seis, y cinco de ellas están colocadas en idéntica posición en ambos, por lo tanto, tenemos que a nivel gráfico son mayores las semejanzas que las diferencias entre los signos contrapuestos. A nivel fonético, las sílabas iniciales MI e IN suenan de forma muy similar al ser pronunciadas, y al terminar con las letras T E R R A hace que la vocalización de ambas palabras sea muy parecida, por lo que también en este nivel del cotejo marcario encontramos un gran parecido. A nivel ideológico ambos signos son idénticos, ya que ambos traen a la mente del consumidor la idea de tierra o terreno. Por lo anterior no se puede acoger el alegato del apelante en el sentido de que los signos son diferentes.

Y respecto del alegato atinente a la aplicación del principio de especialidad marcaria a favor del signo solicitado, se indica que, del listado propuesto, los herbicidas y fungicidas se encuentran contenidos entre los productos que se distinguen con la marca inscrita, y los pesticidas, insecticidas y nematocidas están relacionados con los productos para la destrucción de los animales dañinos, por lo tanto, no hay diferenciación tal entre los productos que permitan la coexistencia registral de los signos bajo cotejo.

Por todo lo anterior, ha de declararse sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución venida en alzada.

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Makhteshim Chemical Works Ltd., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y un minutos, treinta y ocho segundos del diecisiete de diciembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro marcario al signo INTERRA. 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.

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33