



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0059-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca de servicios “PARAQUIONE” (DISEÑO)  
CADELGA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2010-8334)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]


### *VOTO No. 0852-2013*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veintinueve de julio de dos mil trece.*

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, casada una vez, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres- cuatrocientos cuarenta y siete, en su condición de apoderada especial de la empresa **CADELGA S.A.**, una sociedad constituida bajo las leyes de Honduras, domiciliada en Honduras C.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintinueve minutos, treinta y cuatro segundos del catorce de noviembre de dos mil doce.

### *RESULTANDO*

I. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de setiembre de dos mil diez, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, de calidades y condición

dicha al inicio, solicitó el registro de la marca de servicios , en Clase 5 la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir y proteger: “Fungicidas, insecticidas y herbicidas”



**II.** Los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta y dentro del plazo conferido, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado una vez, abogado, cédula número uno- cuatrocientos quince- mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de Gestor Oficioso de la compañía **ZENECA LIMITED**, la cual posteriormente cambio de nombre por la sociedad **SYNGENTA LIMITED**, formuló en fecha 20 de Febrero de 2012, oposición al registro de la marca de servicio solicitada.

**III.** En resolución de las quince horas, veintinueve minutos, treinta y cuatro segundos del catorce de noviembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial declara con lugar la oposición interpuesta por la empresa **SYNGENTA LIMITED** contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios propuesta “**PARAGUIONE**” (**DISEÑO**), la cual se deniega.

**IV.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación contra la resolución supra citada, sin expresar agravios.

**V.** 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 tiene por hechos probados con relevancia para la resolución del presente asunto los siguientes:



- 1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**FULLPARAQUAT**” número de registro 137733, inscrita desde el 5 de Marzo de 2003, vigente hasta el 5 de Marzo de 2023 a favor de **SYNGENTA LIMITED**, para proteger en clase 5 internacional Herbicidas. (Folios 120 y 121)
  
- 2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**GRAMOXONE PARAQUAT**” número de registro 52742, desde el 5 de Octubre de 1977, vigente hasta el 5 de Octubre de 2017 a favor de **SYNGENTA LIMITED**, para proteger en clase 5 internacional Herbicidas. (Folios 122 y 123)
  
- 3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**PARAQUAT CRIOLLO**” número de registro 148017, desde el 23 de Junio de 2004, vigente hasta el 23 de Junio de 2014 a favor de **SYNGENTA LIMITED**, para proteger en clase 5 internacional pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas, rodenticidas; preparaciones para la destrucción de animales dañinos. (Folios 124 y 125)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA.** El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al Tribunal que la resolución del Registro fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**



Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en representación de la empresa **CADELGA S.A.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: **“Solicito formal Recurso de Apelación en contra de la resolución de las 15:29:34 del día 14 de noviembre de 2012”** (Ver folio 106), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, publicado en la Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer motivos de su inconformidad. Posteriormente, no se apersonó ante este Órgano de Alzada y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (Ver folio 128) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, pero por razones intrínsecas como indicará este Tribunal, tal y como lo establece el artículo 7 incisos j) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Al respecto, la palabra **“PARAQUAT”** es el nombre comercial del **Dicloruro de 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridilo**, un viológeno usado como un [herbicida](#) cuaternario de amonio. De esta manera se trata de un término de uso común para designar una sustancia que se agrega a composiciones de fungicidas, insecticidas y herbicidas, y que por lo tanto es un elemento que no aporta distintividad al conjunto por ser descriptivo de cualidades.

En este mismo sentido, el radical **“PARAQU”**, es la raíz de la palabra **“PARAQUAT”** y el elemento central de la marca, por ser el inicial y presentar el color más llamativo que es el rojo al cual se le agrega el elemento **“one”** (uno) en negro y con letras más pequeñas. Este término



funge en este caso como un radical que indica la presencia de “PARAQUAT” en los productos. Por esta razón, el término “PARAQU” no es capaz de darle distintividad per se a los productos por él marcados frente a otros de la competencia que presenten dicha característica. De ahí que el elemento que podría aportar distintividad al conjunto es el término “one” al final.

No obstante, en el conjunto del signo solicitado predomina y es central el radical PARAQU, elemento que utilizará el consumidor para hacer la identificación de la marca, por lo que el conjunto presenta falta de distintividad suficiente para ejercer la función de marca.

Adicionalmente, al indicar este signo la presencia de PARAQUAT, esto lo hace engañoso en los casos de que los productos a marcar no contengan ese elemento. Esto se produce porque no hay una correspondencia entre esta cualidad y los productos que se encuentran en la lista de los productos a marcar que consta al folio 2. Nótese que en esta lista no se ha hecho una limitación a productos que contengan paraquat, por lo que la marca se torna engañosa, violentando el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas.

De ahí que este Tribunal concluye que el signo propuesto no presenta suficiente fuerza distintiva para diferenciarse de los de la competencia que contengan “PARAQUAT” y resulte engañoso en los casos de que se utilice el mismo para marcar productos que no contengan PARAQUAT, por lo que violenta los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Con fundamento a las consideraciones y citas normativas expuestas, considera esta Instancia que el signo propuesto para su inscripción, “**PARAQUIONE**” (**DISEÑO**), en clase **5** de la Clasificación Internacional de Niza, no es registrable por no tener suficiente aptitud distintiva intrínseca. Por tanto, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada de la empresa **CADELGA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas,



veintinueve minutos, treinta y cuatro segundos del catorce de noviembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma pero por las razones expuestas por este Tribunal.

**CUARTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada de la empresa **CADELGA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintinueve minutos, treinta y cuatro segundos del catorce de noviembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma pero por las razones expuestas por este Tribunal, para que se deniegue la marca **“PARAGUIONE” (DISEÑO)**. 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.-**

***Norma Ureña Boza***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mor***



## **DESCRIPTORES**

### **MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES**

**TE. Marcas con falta de distintiva**

**TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**

### **MARCAS INADMISIBLES**

**TE. Marcas inadmisibles por derecho de terceros**

**TNR. 00.41.53**