



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0932- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “DISEÑO”**

**SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 5867-2010)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**


### ***VOTO N° 923-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las quince horas del veintiuno de noviembre de dos mil once.***

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Harry Zurcher Blen, mayor, casado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno cuatrocientos quince mil ciento ochenta y cuatro, apoderado de la sociedad **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veinticuatro minutos, cuarenta y seis segundos del doce de octubre de dos mil diez.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiocho de junio de dos mil diez, por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno quinientos treinta y dos trescientos noventa, apoderado de la sociedad **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza y domiciliada en Schwarzwaldallee

215, 4058 Basel, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio  en clase 05 internacional para proteger y distinguir: “Preparaciones para la destrucción de



animales dañinos, fungicidas, herbicidas” .

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, veinticuatro minutos, cuarenta y seis segundos del doce de octubre de dos mil diez, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada, para la clase solicitada...*”.

**TERCERO.** Que el apoderado de la compañía **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veinticuatro minutos, cuarenta y seis segundos del doce de octubre de dos mil diez.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado 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;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GmbH**.



- 1) bajo el registro número 171637, para proteger en clase 05 internacional “Preparaciones veterinarias”. (Ver folios 6 al 7 del expediente administrativo).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, por haber considerado “(...) *c) para un análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a nivel gráfico, donde se determina que*



como signo propuesto y



como marca inscrita son

signos muy similares. Se observa que no se encuentran las diferencias suficientes para aportar la necesaria distintividad que debe contener un signo para ser capaz de identificar los productos en el mercado (...) *En virtud de lo antes expuesto, es criterio de este Registro rechazar la inscripción del signo solicitado al ser inadmisibile por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito, por cuanto productos similares en la misma clase internacional. Que del estudio integral del signo propuesto, se comprueba que hay similitud gráfica con el inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger. Consecuentemente se observa que la marca propuesta violenta el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.*”



El Licenciado Harry Zurcher Blen, apoderado especial de la compañía **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que consideraba que había una incorrecta apreciación del Registro al rechazar la solicitud presentada, siendo que las marcas en contienda contienen diferencias que permiten su coexistencia registral sin propiciar riesgo de asociación empresarial ni confusión y que si bien el consumidor medio es el final destinatario de la protección marcaria, debe tomarse en cuenta que existe a su vez el consumidor con conocimiento de causa y que es importante destacar que este tipo de productos, no son conocidos por toda la población, sino que las personas que los utilizan son agricultores, agrónomos, químicos o especialistas, y que conocen de sus propiedades y beneficios.

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** . En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

*“(...) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:*

*a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”. (lo subrayado no es del texto original).*



Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

*“(...) Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:*

*a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*

*b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*

*c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*

*d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*

*e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;(…)” (lo resaltado no es del original)*

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

*“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los*



*titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”*

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada



inscrita:

como signo propuesto constituido por un diseño, y por otro lado, la marca



**REGISTRO #171637**

son similares entre sí y realizada la comparación a simple vista del consumidor, este puede percibir que se trata de signos que tienen un mismo origen empresarial, toda vez que tienen más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden casi totalmente en su parte figurativa,; más similitudes que diferencias siendo que el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable, además al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional concretamente con la clase 05 internacional y además que se trata de productos tales como Preparaciones veterinarias, así como preparaciones para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar daño en el consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por



el **a-quo** en la resolución recurrida.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento citado, y partiendo del cuadro fáctico anterior, tenemos, que en el elemento denominativo de los signos enfrentados es idéntico. Desde el punto de vista **gráfico** las denominaciones cotejas son iguales. En razón de lo indicado, vemos que la similitud **fonética o auditiva** está presente en ambos signos Y desde un punto de vista **ideológico**, el análisis resulta ser el mismo.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

*“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a los productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”.*

Advertida una similitud gráfica entre las marcas cotejadas, lo que por si es un motivo para impedir la inscripción, y aunado a que la marca solicitada pretende distinguir los mismos productos protegidos por la inscrita, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Al respecto, tómesese en cuenta, que la marca inscrita, protege *Preparaciones veterinarias* y el signo que se pretende registrar lo es para *Preparaciones para la destrucción de animales*, siendo que protegen, productos relacionados y similares, sea que ambos listados de productos se relacionan entre sí. Así, las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, y la similitud gráfica entre la marca solicitada e inscrita conduce a la



irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende el recurrente.

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado de la sociedad **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veinticuatro minutos, cuarenta y seis segundos del doce de octubre de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

**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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado de la sociedad **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veinticuatro minutos, cuarenta y seis segundos del doce de octubre de dos mil diez, la que 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**