

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0348-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

CYCO

SJ ENTERPRISES PTY LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-152)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0459-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y dos minutos del veintidós de octubre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Harry Zürcher Blen**, abogado, vecino de Escazú, cédula de identidad: 1-0415-1184, en su condición de apoderado especial de la compañía **SJ ENTERPRISES PTY LTD.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Australia, domiciliada en 7 O'Connor Courtt, Gepps Cross SA 5094, Australia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 16:25:18 horas del 25 de junio de 2021.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representación de la empresa **SJ ENTERPRISES PTY LTD.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica

y comercio **CYCO**, para proteger y distinguir en clase 1 internacional:

Aditivos químicos para fertilizantes; fertilizantes; fertilizantes compuestos de nitrógeno; fertilizantes líquidos; mantillo para enriquecimiento de suelos (fertilizante); fertilizantes nitrogenados; turba (fertilizante); fosfatos (fertilizantes); sales (fertilizantes); algas (fertilizantes); escoria (fertilizante); superfosfatos (fertilizantes).

Mediante resolución de las 16:25:18 horas del 25 de junio de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual, dictó resolución denegatoria por considerar que el signo propuesto es inadmisibile por derechos de terceros, conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y signos distintivos, por la existencia de las marcas

previamente inscritas  y **SICO**.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **SJ ENTERPRISES PTY LTD.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y expuso como agravios: 1. Si bien es cierto los productos de ambas marcas son químicos, no tienen el mismo objetivo ni fin, erra el Examinador en afirmar que se dirigen al mismo tipo de consumidor y que existe una relación de uso y consumo puesto que son antagónicos; por cuanto quien desea hacer de su campo, tierra o jardín más fértil y floreciente, no consume productos cuyo fin es la destrucción de este, por lo que debe aplicarse el principio de especialidad marcaria. 2. El Registro debe comprender que a pesar de que el consumidor puede no ser botánico o ingeniero agrónomo, nuestro Ordenamiento Jurídico establece una serie de condiciones reglamentarias que obligan al comerciante a informar al consumidor sobre el producto que está adquiriendo, razón por la cual, no puede partirse de la premisa que el consumidor va a estar en un estado de indefensión, por cuanto, el mismo cuerpo normativo ha previsto la obligatoriedad de información no solo en temas

regulatorios que pueden afectar la salud, sino desde una perspectiva de consumo. 3. A nivel gráfico las marcas son disímiles, dos de los distintivos citados son de tipo mixto y por esto son asociados por el consumidor de manera distinta; el aspecto figurativo acapara la atención respecto al color, tamaño y demás elementos visuales que logren distintividad. Su representada pretende la protección de la palabra "CYCO", de las cuales, la primera sílaba es totalmente disímil, sea "CI" versus "SY"; a nivel gráfico no hay grado de confusión. 4. A nivel ideológico, CYCO y SICO son de fantasía, sin embargo, la marca mixta de SICO hace alusión al uso del producto para las plantaciones de banano, lo cual se desprende con facilidad de su diseño.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las marcas de fábrica:

1. **SICO**, registro: 85710, inscrita desde el 24 de enero de 1994, vigente hasta el 24 de enero de 2024, titular: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG., para proteger y distinguir en clase 5: Preparaciones para destruir, sabandijas, fungicidas y herbicidas. (folios 4 y 5 legajo digital de apelación)



2. **Sico**, registro 169326, inscrita desde el 6 de julio de 2007, vigente hasta el 6 de julio de 2027, titular: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG., para proteger y distinguir en clase 5 de la nomenclatura internacional: Preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas. (folios 6 y 7 legajo digital de apelación)

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

CUARTO. CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), así como su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción.

Entre menos aptitud distintiva posea el signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por lo tanto, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

La normativa marcaria contempla la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, en sus incisos a) y b), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Artículo 8º- **Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** 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, 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.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

Al ser la finalidad de una marca el lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, evitando que se pueda provocar alguna confusión, se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, para realizar el análisis entre el signo solicitado y el signo inscrito, se debe recurrir al artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, el cual señala que se deben examinar similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros. El citado artículo dispone:

Artículo 24.-Reglas para calificar semejanza. 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. [...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...]

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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o [...]

Entonces, para determinar la existencia o no de semejanzas entre los signos es necesario realizar la siguiente comparación:

Marca Solicitada	Marca Inscrita	Marca Inscrita
		
Clase 1: Aditivos químicos para fertilizantes; fertilizantes; fertilizantes compuestos de nitrógeno; fertilizantes líquidos; mantillo para enriquecimiento de suelos (fertilizante); fertilizantes nitrogenados; turba (fertilizante); fosfatos (fertilizantes); sales (fertilizantes); algas (fertilizantes); escoria (fertilizante); superfosfatos (fertilizantes)	Clase 5: Preparaciones para destruir, sabandijas, fungicidas y herbicidas.	Clase 5: Preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Al realizar el análisis de los signos se denota que, a nivel gráfico, el signo propuesto es mixto, es decir, conformado por una parte figurativa y otra parte denominativa que en el caso concreto contiene el término “CYCO”. En cuanto a los signos inscritos uno es denominativo y el otro es mixto, y contienen el término “SICO”. En este punto, es importante recordar que al realizar el cotejo marcario la parte denominativa suele prevalecer sobre el elemento gráfico o diseño, considerando que generalmente las marcas son recordadas por dicho elemento denominativo.

En cuanto al cotejo fonético, la pronunciación es igual en la marca propuesta y las inscritas; el sonido que generan en el oído humano es idéntica, al grado de provocar confusión por cuanto “CYCO” y “SICO”, si bien es cierto se escriben diferente, tienen la misma pronunciación.

Desde el punto de vista ideológico, las marcas en conflicto se consideran de fantasía, es decir, no evocan ningún significado o concepto en el público consumidor.

En cuanto a los productos que buscan proteger y distinguir las marcas bajo análisis, y el principio de especialidad invocado por el apelante en sus agravios, se le hace saber que no es posible su aplicación al presente caso, ya que si bien las marcas buscan proteger y distinguir productos en diferentes clases, y uno busca hacer la tierra más fértil mientras que los otros destruyen plagas y maleza, se considera que su venta se da en los mismos establecimientos, hasta en los mismos anaqueles, y son productos todos dirigidos al mismo tipo de consumidor, por lo que podría presentarse riesgo de asociación empresarial.

El hecho de que los productos cotejados tengan usos distintos no implica que no estén relacionados, por todos es conocido que previo a la siembra se debe preparar el terreno para propiciar que las plantas crezcan y se desarrollen de forma óptima; esto implica la eliminación de malezas o malas hierbas, lo cual se logra con el uso

de herbicidas, y minimizar los problemas de plagas que puedan afectar la producción, además dependiendo del cultivo y del terreno, una vez que se ha limpiado el espacio destinado a la siembra se debe fertilizar, lo cual puede realizarse incluso con posterioridad a la siembra, pues un suelo fértil favorece el crecimiento de las plantas y la producción de frutos.

El recurrente señala en sus alegatos que el tipo de productos comercializados mediante la marca propuesta y las registradas, requieren nota informativa, lo cual evitaría que se incurra en riesgo de confusión, sin embargo, la valoración del signo se debe realizar únicamente tomando en cuenta lo que se ha pedido inscribir versus lo que se encuentra inscrito y no su presentación en el mercado o las etiquetas que puedan presentar para su comercialización.

De igual forma, no resulta de recibo el argumento de que la marca inscrita



Sico hace alusión a plantaciones bananeras, por cuanto ello es una apreciación propia del solicitante; a golpe de vista el diseño hace alusión a vegetación tropical, y basado en el recuerdo imperfecto que guarda el consumidor en su memoria, no identificará la planta a la que hace alusión, además, del listado de productos protegidos no se infiere esa característica.

Partiendo del análisis y cotejo realizado, es que se rechazan los agravios expuestos por el apelante, y se concluye que la marca solicitada al ser analizada en conjunto no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con los signos inscritos, sobre todo al considerar que el consumidor generalmente retiene en su mente las semejanzas por encima de las diferencias.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor **Harry Zürcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la compañía **SJ ENTERPRISES PTY LTD.**, en contra de la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Harry Zürcher Blen, en su condición de apoderado especial de la compañía SJ ENTERPRISES PTY LTD., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 16:25:18 horas del 25 de junio de 2021, la que en este acto **SE CONFIRMA**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/02/2022 09:05 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/02/2022 08:17 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 08/02/2022 09:29 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 07/02/2022 02:50 PM
Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 07/02/2022 02:56 PM
Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26