
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0393-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA
Y COMERCIO “Nimaxxa”**

SYNGENTA CROP PROTECTION AG (SYNGENTA), apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-7591)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0476-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y tres minutos del cuatro de noviembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Luis Diego Acuña Vega**, abogado, vecino de San Pedro de Montes de Oca, portador de la cédula de identidad: 1-1151-0238, en su condición de apoderado especial de la compañía **SYNGENTA CROP PROTECTION AG**, sociedad organizada conforme las leyes de Suiza, en Rosentalstrasse 67, 4058 Basilea, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:10:20 horas del 16 de junio de 2022.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 23 de

agosto de 2021, la señora **María Laura Valverde Cordero**, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad 1-1331-0307, apoderada especial de la compañía **UPL CORPORATION LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Isla Mauricio, con domicilio en 5th Floor, Newport Building, Louis Pasteur Street, Port Louis, Mauricio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio "**Nimaxxa**", para proteger y distinguir en clase 5 internacional: herbicidas, pesticidas, insecticidas, fungicidas, vermícidas, rodenticidas, eliminadores de malezas, preparaciones para matar las malas hierbas y eliminar alimañas.

Una vez publicado el edicto de ley el señor **Luis Diego Acuña Vega**, apoderado especial de la compañía **SYNGENTA CROP PROTECTION AG**, presentó oposición de registro, al considerar que se pueden ver vulnerados sus derechos al ser titular de la marca registrada "**NIMACTRA**", en clase 1 y 5 internacional.

Mediante resolución dictada a las 09:10:20 horas del 16 de junio de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual, resolvió: "I. Se declara **SIN LUGAR** la oposición interpuesta por **LUIS DIEGO ACUÑA VEGA**, en su condición de **Apoderado Especial de SYNGENTA CROP PROTECTION AG (SYNGENTA)**, contra la solicitud de inscripción de la marca "**NIMAXXA**", en clase 5 internacional, solicitada por **MARÍA LAURA VALVERDE CORDERO**, en su calidad de **Apoderada especial de UPL CORPORATION LIMITED** la cual **SE ACOGE**."

Inconforme con lo resuelto, el 12 de julio de 2022, la representación de la empresa **SYNGENTA CROP PROTECTION AG**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó:

1. El registro indica en la resolución recurrida que los productos son de la misma naturaleza en clase 5, lo cual es relevante a la luz del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que es de acatamiento obligatorio, y que el Registro omitió

aplicar.

2. El Registro debe analizar las marcas de forma estricta con base en todos los criterios técnicos normativos. No puede derogar singularmente ninguna norma aduciendo una “impresión del consumidor”.

3. El Registro toma la falta de significado ideológico como diferencia ideológica, lo cual no es técnicamente atinado. Visualmente, las marcas no son idénticas, pero sí tienen un grado importante de similitud, que no puede ignorarse. Fonéticamente, la pronunciación de los dos signos es indudablemente similar. Solo se diferencian en las consonantes “xx” y “ctr”, que ni siquiera son una sílaba completa.

4. Hay un riesgo de confusión cierto y tangible, mereciendo su representada tutela jurídica para evitar ese riesgo, que se intensifica ante el requerimiento de uniformidad en el etiquetado de productos agroquímicos. Además de que está de por medio la salud pública, por lo que el análisis debe realizarse con mayor cautela.

5. En este caso, tratándose de marcas similares, para productos idénticos, por consideraciones de cautela y con motivo del eventual daño que se le podría causar a su representada, se le debe brindar protección a la marca inscrita.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca:

ÚNICO: "NIMACTRA", registro 288444, inscrita desde el 13 de mayo de 2020, vigente hasta el 13 de mayo de 2030, titular: SYNGENTA CROP PROTECTION AG, para proteger y distinguir **en clase 1 internacional:** ingrediente químico activo para uso en la fabricación de fungicidas,

herbicidas, insecticidas, nematocidas; productos químicos utilizados en agricultura, horticultura y silvicultura; bioestimulantes; preparaciones para la mejora de cultivos; preparaciones fortificantes de plantas; preparaciones químicas y/o biológicas para el manejo del estrés en plantas; preparaciones para regular el crecimiento de las plantas; preparaciones químicas para el tratamiento de semillas; adyuvantes. **En clase 5 internacional:** preparaciones para destruir alimañas; fungicidas, herbicidas, insecticidas, nematocidas. (visible a folio 29 y 30 expediente principal)

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

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. La claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen 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 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros. Al efecto el artículo citado indica:

Artículo 8: 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 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. [...]

La finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, esto evita que se pueda provocar alguna confusión en cuanto a los productos que se protegen y este riesgo de confusión no solo podría afectar al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro.

Ahora bien, para realizar el análisis entre el signo solicitado y el signo inscrito, se debe recurrir al artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas y otros signos distintivos, 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 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, cuando ello lo amerite. Al efecto este numeral establece:

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.
- 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;
 - 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
 - g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

Siendo entonces que para determinar las semejanzas entre los signos es necesario realizar la siguiente comparación:

MARCA PROPUESTA

Nimaxxa

Protege en **clase 05 internacional**: herbicidas, pesticidas, insecticidas, fungicidas, vermícidias, rodenticidas, eliminadores de malezas, preparaciones para matar las malas hierbas y eliminar alimañas.

MARCA REGISTRADA "NIMACTRA"

Protege en **clase 1 internacional**: ingrediente químico activo para uso en la fabricación de fungicidas, herbicidas, insecticidas, nematocidas; productos químicos utilizados en agricultura, horticultura y silvicultura; bioestimulantes; preparaciones para la mejora de cultivos; preparaciones fortificantes de plantas; preparaciones químicas y/o biológicas para el manejo del estrés en plantas; preparaciones para regular el crecimiento de las plantas; preparaciones químicas para el tratamiento de semillas; adyuvantes. **Clase 5 internacional**: preparaciones para destruir alimañas; fungicidas, herbicidas, insecticidas, nematocidas.

Conforme lo expuesto y observando los conjuntos marcarios, este Tribunal considera al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Intelectual, que los signos son diferentes y pueden coexistir.

Nótese que las marcas opuestas a nivel gráfico son denominativas, "**Nimaxxa**" y "**NIMACTRA**", si bien coinciden en las cuatro primeras letras, la terminación "xxa" en la primera y, "ctra" en la segunda, les concede suficiente carácter distintivo para diferenciarse en el mercado. Al analizarse en conjunto cada signo marcario se denota que las marcas son distintas, no existiendo riesgo de confusión en el consumidor o de asociación empresarial.

En cuanto al cotejo fonético, el sonido que emiten los signos al oído humano es diferente, la terminación "xxa" en la marca propuesta, provoca que la pronunciación sea distinta a la marca del apelante que termina en "ctra".

Desde el punto de vista ideológico, las marcas en conflicto se consideran de fantasía, por

lo que ideológicamente no hay ninguna similitud con el signo inscrito.

Al ser las marcas bajo estudio diferentes, gráfica, fonética e ideológicamente, no resulta necesario realizar el cotejo de los productos que buscan proteger y distinguir.

Partiendo del análisis y cotejo realizado, es que se rechazan los agravios expuestos por el recurrente, y se concluye que la marca pedida al ser examinada en conjunto cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad frente al signo registrado, por lo cual pueden coexistir en el mercado, sin que exista riesgo de confusión en el consumidor o bien de asociación empresarial indebida.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor **Luis Diego Acuña Vega**, en su condición de apoderado especial de la compañía **SYNGENTA CROP PROTECTION AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:10:20 horas del 16 de junio de 2022.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Luis Diego Acuña Vega**, en su condición de apoderado especial de la compañía **SYNGENTA CROP PROTECTION AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:10:20 horas del 16 de junio de 2022, 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: 06/12/2022 09:09 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 06/12/2022 09:47 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 06/12/2022 10:37 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 06/12/2022 08:48 AM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 05/12/2022 02:18 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

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