
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0083-TRA-PI

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

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-4761)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0156-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veintidós minutos del catorce de abril del dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Diego Acuña Vega, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-1151-0238, en su condición de apoderado especial de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Suiza, con domicilio en Schwarzwaldallee 215, Basel 4058, Suiza, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 14:22:04 horas del 21 de diciembre de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **MONSERRAT ALFARO SOLANO**, abogada, cédula de identidad 1-1149-0188 en su condición de

apoderada de la empresa **RAINBOW AGROSCIENCES (GUATEMALA) S.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Romyl**”, para proteger y distinguir en clase 5: fungicida para uso en la agricultura.

Una vez publicados los edictos que anuncian la inscripción de la marca citada, el 4 de agosto de 2022 el apoderado de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, se opuso contra la inscripción de la marca solicitada, debido al registro de su signo: **RIDOMIL**, que distingue en clase 5: herbicidas, preparaciones para destruir animales dañinos, fungicidas.

Por lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 14:22:04 horas del 21 de diciembre de 2022, rechazó la oposición presentada por considerar que la marca solicitada no transgrede los artículos 8, 14 y 18 de la Ley de marcas y otros signos distintivos y acogió para su registro el signo solicitado.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado Luis Diego Acuña Vega apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

1. Las marcas apreciadas en su conjunto son similares; aplican a bienes de la misma naturaleza y a los mismos consumidores. Las dos marcas son más semejantes que diferentes.
2. El análisis por parte del Registro es sumamente escueto. Las marcas deben apreciarse en forma sucesiva y no simultánea.
3. El Registro omite aplicar un estándar riguroso por tratarse de productos con incidencia directa en la salud pública. Es extremadamente importante evitar la confusión sobre marcas que pueden tener incidencia sobre la vida humana. El proceso de inscripción es el primer filtro.

4. No se puede presumir que se trata de un consumidor sofisticado. Es razonable asumir que el riesgo sea probable y efectivamente alto.

Solicitó revocar la resolución recurrida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita a nombre de la empresa oponente la marca “**RIDOMIL**” para proteger en clase 5: herbicidas, preparaciones para destruir animales dañinos, fungicidas, inscrita el 4 de julio de 1979, registro: 55841, vigente hasta el 4 de julio de 2029.

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

CUARTO. 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. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. El artículo 8 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, configurándose tal prohibición conforme a los siguientes incisos:

- 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, [...] 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, [...] anterior.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- i) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- ii) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- iii) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- iv) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico y, de resultar necesario, los productos que protegen.

Las marcas por cotejar son:

Signo solicitado

Romyl

Fungicida para uso en la agricultura

Marca registrada

RIDOMIL

Herbicidas, preparaciones para destruir animales dañinos, fungicidas

En el presente caso, las marcas cotejadas son denominativas simples, esto es que consisten en palabras sin figuras, relieves o elementos adicionales en su conformación. Estas marcas se comparan entre sí con arreglo a la pauta de la visión en conjunto sin descomponer su unidad.

Por lo anterior, los signos enfrentados **Romyl** y **RIDOMIL**, analizados bajo esa regla, no presentan una confusión visual para el consumidor; el consumidor no descompone las marcas para determinar una semejanza que lo lleve a confusión.

En el plano fonético la vocalización de la marca **Romyl** no presenta mayor semejanza con la marca registrada; en la pronunciación de la marca registrada las sílabas iniciales RIDO marcan una diferencia significativa en relación con el signo inscrito.

Conceptualmente, las marcas cotejadas no evocan idea alguna que las relacione.

Por lo antes citado desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico los signos presentan más diferencias que similitudes, no concurren semejanzas de peso que ameriten determinar una posible confusión para el consumidor final.

En lo que respecta a los productos que distinguen los signos es importante señalar que se trata de productos que no son de consumo masivo, por lo tanto, el riesgo de

confusión disminuye en estos casos ya que el consumidor es más selecto, no se puede hablar de un consumidor medio, sino de un consumidor más atento e informado, en el campo de fungicidas no se puede tomar a la ligera la compra de un producto porque sus fines son específicos y pueden llegar a dañar un cultivo y generar pérdidas importantes para quien los aplica.

Además, al no tratarse de productos de consumo masivo no se venden en cualquier anaquel de supermercado, sino en tiendas especializadas donde sus dependientes brindan asesoría a los consumidores finales.

Todos estos puntos permiten que el riesgo de confusión entre los signos enfrentados se elimine y puedan coexistir registralmente; contrario a lo indicado por el apelante, no se pone en riesgo la salud pública al ser productos que requieren de un conocimiento previo para su aplicación y donde se brinda una asesoría en las tiendas que se adquieren.

Conforme con las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que corresponde confirmar la resolución venida en alzada por las razones aquí desarrolladas, y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Diego Acuña Vega, en su condición de apoderado especial de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:22:04 horas del 21 de diciembre de 2022, la cual en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Diego Acuña Vega, en su condición de apoderado especial de la empresa SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las

14:22:04 horas del 21 de diciembre de 2022, la cual 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33