

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N°: 2012-0309-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio: “TEGRA” (DISEÑO)

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2011-12164)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 1074-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. — San José, Goicoechea, a las catorce horas con diez minutos del dos de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, abogado, vecino de Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número uno- quinientos treinta y dos- trescientos noventa , en su condición de Apoderado de la compañía **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con veintiocho minutos y dieciséis segundos del veintiuno de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 8 de Febrero del 2011, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en la condición indicada solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio: **“TEGRA” (DISEÑO)** para proteger y distinguir: Químicos para uso en la agricultura, incluyendo adyuvantes, excluyendo pesticidas; fertilizantes, preparaciones para el tratamiento de semillas, todos los productos anteriormente mencionados exclusivamente para arroz, en clase **1** de la Nomenclatura Internacional.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención del catorce de diciembre de dos mil once comunica al interesado que se encuentra inscrita la marca “**TETRA**”, propiedad de **TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.** en clase 1 Internacional bajo el número de registro 108530, la cual es similar a la propuesta.

III. Que mediante resolución dictada a las trece horas con veintiocho minutos y dieciséis segundos del veintiuno de febrero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar el registro de la marca solicitada, por considerar que transgrede el artículo octavo, literal a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

IV. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 14 de Marzo del 2012, el Licenciado **Zurcher Gurdian**, en representación de la empresa solicitante apeló la resolución referida, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

V. 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 Jueza Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **TETRA LAVAL**

HOLDINGS & FINANCE S.A., la marca de fábrica “**TETRA**”, inscrita desde el 28 de Julio de 1998 hasta el 28 de Julio de 2018, en clase 1 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: Sustancias químicas para preservar productos alimenticios. (Ver folio 11 y 12).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8º, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y por encontrarse inscrita la marca “**TETRA**”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo solicitado “**TEGRA**” (**DISEÑO**), al considerar que existe similitud gráfica y fonética, y consecuentemente la posibilidad de causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, por cuanto ambas protegen productos similares y relacionados.

Por su parte, el representante de la sociedad recurrente inicia hablando sobre la historia de la empresa SYNGENTA, reconocida a nivel mundial, titular de numerosos registros marcarios, que cubren una variedad de productos y servicios incluyendo herbicidas, preparaciones para destruir malas hierbas, fungicidas, e insecticidas, siempre ligados al campo de la agricultura y agronomía. Continúa argumentando que la marca solicitada y la inscrita no entran en conflicto entre sí y pueden coexistir, debido a que se debe aplicar el principio de especialidad, debido a que los productos que protegen son distintos, para lo cual se refiere a la resolución N°319-2007 de este Tribunal, mencionando además al autor Diego Chijane Dapkevicius. Destaca que la marca **TEGRA** (**DISEÑO**) y **TETRA** no entran en conflicto entre sí y pueden coexistir debido a que del cotejo marcario se observa que no existe riesgo de confusión. También indica que gráficamente **TEGRA** (**DISEÑO**) es una marca mixta y conforme a la doctrina cuando se

realiza la comparación entre un signo mixto y uno denominativo debe prestarse atención a cuáles son los elementos que constituye la fuerza distintiva de la marca, siendo el aspecto visual de suma relevancia en el que la marca solicitada contiene un diseño de una espiga de arroz, que claramente proporciona el mensaje al consumidor de que se está ante un producto relacionado con este tipo de grano, jugando el diseño un papel preponderante al ser uno de los factores tópicos, logrando la diferenciación necesaria para que puedan coexistir registralmente y minimizando el riesgo de confusión. Alude además el apelante al Principio de Unicidad, debiendo tomarse en consideración que la distintividad de la marca de su representada reside en el conjunto, por lo cual no se debe analizar el elemento denominativo fuera de contexto, separado del diseño, y al ser vista la marca como un todo muestra una distintividad inherente. Indica también que fonéticamente las marcas se perciben de forma diferente, y al agregar la vocal E produce una diferencia sonora. Finalmente reitera que la lista de productos en cada caso es distinta, por lo que no cabe duda que su representada únicamente tiene interés en proteger productos para uso en la siembra de arroz y por ese motivo su producto TEGRA solamente estará enfocado para ese fin, quedando anulado la posibilidad que se de un riesgo de confusión.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Habiendo sido analizada la resolución apelada como los alegatos del recurrente considera este Organismo de Alzada que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Realizada la confrontación de la marca solicitada **“TEGRA” (DISEÑO)** y la inscrita marca **“TETRA”**, observa este Tribunal que en cuanto a su parte denominativa únicamente se diferencian en una sola letra, configurándose además una confusión visual, por la que puede provocarse equivocación entre los consumidores al no haber mayor diferenciación entre ambas, y si le agregamos que entre los productos que pretende proteger se encuentran “químicos” los cuales son productos contenidos y protegidos por la marca inscrita **“TETRA”**, y que pertenecen a la misma clase internacional, lo cual se tiene como un hecho debidamente demostrado según la certificación del Registro de la Propiedad Industrial a folio 11 de este expediente, advirtiéndose además entre ellas una similitud gráfica y fonética, el elemento distintivo y único de la marca inscrita es una letra siendo fonéticamente son muy similares, por lo que prácticamente no existe diferencia entre ambas, lo que también conlleva a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone en razón que el signo solicitado no presenta una diferenciación sustancial capaz de acreditar suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

Aunado a lo anterior existe mucha posibilidad que la marca sea ofrecida en los mismos establecimientos y anaqueles, con lo cual se aumenta la probabilidad que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo o que estamos ante una variedad del mismo producto.

Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que constan más semejanzas que diferencias, por ende no hay una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto no tiene la capacidad necesaria para eliminar el riesgo de confusión en el que podría caer el consumidor medio, al no poder diferenciar el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita incluye dentro de sus productos los que están identificados en el Registro de la Propiedad Industrial con la marca que se encuentra inscrita, ya que como bien señala el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas: *“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". Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Asimismo, ha de tenerse en consideración, que al proteger la marca inscrita sustancias químicas para preservar productos alimenticios, se incrementa la posibilidad de que el consumidor confunda el origen empresarial de los productos, lo cual podría suceder al momento de despacharse en los establecimientos correspondientes, o al momento de solicitarse y elegirse el producto, no llevando razón el apelante en aducir que existe la diferenciación necesaria para que puedan coexistir registralmente y se minimiza el riesgo de confusión.

Por todo lo anteriormente expuesto, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Órgano *a quo* en la resolución recurrida, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la compañía **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.**, y se confirma la resolución apelada.

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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudenciales que anteceden, se declara SIN LUGAR el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en su condición de apoderado de la compañía **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con veintiocho minutos y dieciséis segundos del veintiuno de febrero de dos mil doce, la cual se confirma, por lo que se rechaza la inscripción de la marca propuesta “**TEGRA**” (**DISEÑO**). 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.49

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98