

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0731-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo OPTIGARD (diseño)

Syngenta Participations AG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 152-08)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 108-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del tres de febrero de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Edgar Zürcher Gurdíán, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado de la empresa Syngenta Participations AG, organizada y existente según las leyes de Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintinueve minutos, seis segundos del treinta y uno de julio de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 10 de enero de 2008, el Licenciado Edgar Zürcher Gurdíán, representando a la empresa Syngenta Participations AG, solicita se inscriba la marca de fábrica y comercio



en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir preparaciones para eliminar animales dañinos e insecticidas.

SEGUNDO. Que a las 11:29:06 horas del 31 de julio de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha 27 de agosto de 2008, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca **ACTIGARD**, registro N° 136851 a nombre de Abonos del Pacífico S.A., vigente hasta el 21 de enero del 2013, en clase 5 para distinguir fungicidas. (Ver folios 25 y 26).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la existencia de similitud entre el signo solicitado **OPTIGARD** y las marca inscrita **ACTIGARD**, rechazó la inscripción de la solicitada.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto considera que no hay similitud gráfica, fonética ni ideológica, gracias a la diferencia entre las letras AC y OP en el inicio de ambas palabras, y porque la marca inscrita alude conceptualmente al término “activo” y la que se pretende inscribir a “óptimo”, aunado a esto el diseño de la marca solicitada le aporta un efecto distintivo suficiente para permitir la coexistencia registral.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	SIGNO SOLICITADO
ACTIGARD	
Productos	Productos
Clase 5: fungicidas	Clase 5: preparaciones para eliminar animales dañinos, insecticidas

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“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.”*

En el caso concreto, para la marca inscrita y para la solicitada, los productos son similares, ya que su función es la de acabar con plagas, ya sean animales o vegetales, por lo que necesariamente entra en función el principio de especialidad marcaria, que la doctrina lo comenta en los siguientes términos:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.”
(Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 293).

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **a contrario sensu**, gracias a la cercanía apuntada entre los productos, por lo tanto, los signos a comparar han de ser lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado.

Así tenemos, que en el nivel gráfico, el signo inscrito es del tipo denominativo, compuesto únicamente por letras y por una sola palabra, mientras que el solicitado es del tipo mixto, sea que combina palabras con elementos gráficos, siendo que su parte denominativa está compuesta también por una sola palabra. Respecto de la parte denominativa, vemos como comparten 6 letras, a saber “TIGARD”, las cuales están colocadas en el mismo orden en ambas palabras, todas ellas finalizándolas. Respecto de los elementos denominativos, lo que las asemeja es el uso de las letras dichas, y las diferencia el uso de las letras AC y OP, siendo así, como en esta parte, las semejanzas son mayores que las diferencias. El elemento gráfico que acompaña al signo solicitado para su registro tan solo viene a resaltar a la palabra contenida en él, por medio de los colores rojo y negro, y se le añaden unas ondas que parecieran provenir de las letras finales, o sea, es un elemento dependiente de la parte denominativa, por lo que claramente la palabra contenida es el elemento tópico dentro del diseño propuesto,


siendo el preponderante que recordará el consumidor, adquiriendo entonces éste una relevancia mayor por encima del dibujo; entonces, lo ya dicho sobre las semejanzas a nivel denominativo es el elemento principal de la comparación entre los signos, por lo que se puede afirmar que en el nivel gráfico existe similitud.

Asimismo, al ser pronunciadas, claramente se denota una gran similitud entre las dos. “Optigard” suena de una forma muy similar a “actigard”, en ambas se repite el sonido final “tigard”, variando únicamente en el sonido de sus letras iniciales, que dentro del conjunto del sonido producido por ambas palabras pierden peso ante las similitudes apuntadas.

El nivel ideológico, lo apuntado por el apelante sobre la evocación de los términos “activo” y “óptimo”, en lugar de alejar a los signos, más bien los acerca, ya que, en la mente del consumidor, se entenderá que una marca es un “gard activo”, y la otra un “gard óptimo”, pero siempre referido a la porción “gard” de los signos, otorgándoles entonces también similitud en ese sentido ideológico.

Por la identidad y cercanía entre los productos y por la similitud gráfica, fonética e ideológica que poseen ambos signos, es que considera este Tribunal que permitir la coexistencia registral de ambos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo respecto del producto que realmente desea, y por imperio de Ley, debe de protegerse a la marca ya registrada en detrimento del signo solicitado.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones

que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo  no puede constituirse en una marca registrada, por encontrarse inscrita la marca **ACTIGARD**. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Syngenta Participations AG en

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veintinueve minutos, seis segundos del treinta y uno de julio de dos mil ocho, resolución que en este acto se confirma.

SEXTO. 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Syngenta Participations AG en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veintinueve minutos, seis segundos, del treinta y uno de julio de dos mil ocho, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33