

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0626-TRA-PI

Oposición a la solicitud de registro de la marca de fábrica “CELEST”

SYNGENTA PARTICIPATION AG., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 12602-07)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1088-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las ocho horas cuarenta y cinco minutos del siete de setiembre de dos mil nueve.

Recurso apelación presentado por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, mayor de edad, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-532-390, en su condición de apoderado especial de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cinco minutos y dos segundos, del dieciocho de marzo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha primero de octubre de dos mil siete, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CELEST**”, para proteger y distinguir preparaciones para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de junio de 2006, la señorita Clementina Mayorga Corea en representación de la sociedad **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, cinco minutos y dos segundos del dieciocho de marzo de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar con lugar la oposición interpuesta y denegar el registro solicitado, resolución que fue apelada mediante escrito presentado el 27 de marzo de 2009 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el signo distintivo “**SELECT**”, bajo el acta de registro número 91805, desde el 19 de junio de 1995 y hasta el 19 de junio de 2015, para proteger herbicidas para zacate, en Clase 5 de la nomenclatura internacional, propiedad de ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION. (Ver folio 56).

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “CELEST”, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término similar a la marca inscrita “SELECT”, que presentan similitud gráfica y fonética provocando riesgo de confusión capaz de provocar errores en los consumidores dado que protegen productos que se comercializan en los mismos canales del mercado.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios la empresa apelante argumentó que la marca solicitada no cae en las prohibiciones del artículo 8, pues señala que de la confrontación de ambas marcas se concluye que gráfica, fonética e ideológicamente no presentan similitud alguna. Que los productos a pesar de estar en la misma clase son diferentes, la marca inscrita los tiene dirigidos a productos para zacate y la solicitada a proteger productos para la destrucción de animales donde el consumidor no tendrá la posibilidad ni riesgo de asociación empresarial. Considera, que los signos en discusión al contar con elementos que los hacen únicos y originales son susceptibles de coexistir registralmente, por lo que marca solicitada no va contra ninguna normativa ni atenta contra los peligros de riesgo de confusión.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a la irreregistrabilidad de la marca solicitada. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “CELEST”, con la marca inscrita “SELECT”, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé la irreregistrabilidad 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 idéntica o similar a otro signo perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Merece recordarse, que de conformidad con los artículos 1, 8 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar y por el otro, proteger al público consumidor de confusiones o eventuales engaños.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan, sean también relacionados. Si los productos están relacionados o son los mismos, como en el caso bajo examen (similares productos-misma clase), las marcas deberán diferenciarse lo suficiente para no causar confusión, lo cual no se advierte en el presente caso. En este sentido, la doctrina señala que “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.*” (LOBATO (Manuel) Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, página 288).

QUINTO. Con base en lo anterior, una vez examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir “**CELEST**”, solicitado como denominativo, con la inscrita también denominativa “**SELECT**”, y considerándose que las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, este Tribunal, estima, que entre los signos cotejados se presenta identidad gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores, pues ambas tienen una grafía similar, con igual número de letras, terminaciones iguales y al momento de

vocalizar ambos signos su sonido es similar, situación que motiva para denegar los agravios planteados por la empresa apelante.

Además, ambas marcas protegen productos de la clase 5 de la Nomenclatura Internacional, idénticos en el caso de los herbicidas y a pesar de que los otros productos que enlista la pretendida marca son distintos, están relacionados con los distinguidos por la marca inscrita pues son de uso común en el campo agrícola y se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos, con lo cual se aumenta la probabilidad de provocar un riesgo de confusión en el consumidor.

QUINTO. Debe hacerse notar que, de autorizarse la inscripción del signo solicitado “**CELEST**”, representaría en primer término, consentir un quebranto de la normativa marcaria en perjuicio de la empresa ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION, titular de la marca “**SELECT**”, inscrita desde el 19 de junio de 1995, según consta de la certificación emitida por el Registro Nacional a folio cincuenta y seis, ya que el artículo 25 de la citada Ley, protege el derecho de exclusiva del titular de la marca inscrita, con lo cual se estaría defendiendo asimismo, la función principal de un signo marcario, que es que el consumidor pueda diferenciar en el comercio los productos o servicios que se protegen de entre otros de su misma especie, así como el origen empresarial de los mismos.

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles.

Bajo esa tesitura, puede precisarse que la marca solicitada “**CELEST**” frente a la inscrita no presenta una carga diferencial que le otorgue distintividad, ya que resulta gráfica y

fonéticamente similar a la inscrita y en cuanto a los productos que solicita proteger están relacionados, en tal sentido estima este Tribunal que las diferencias argumentadas por la recurrente, en relación a la marca y los productos, no logra desvirtuar el riesgo de confusión que podría ocasionarse en el consumidor de coexistir en el mercado ambas marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal estima que la marca “CELEST”, se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad referida por la ley conforme se indicó, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, en representación de la sociedad SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cinco minutos, dos segundos del dieciocho de marzo de dos mil nueve, la cual se confirma.

SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, en representación de la sociedad SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cinco minutos, dos segundos del dieciocho de marzo de dos mil nueve, la cual se confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.