

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2005-0147-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la Marca: “TANDEM”

Químicos y Lubricantes Sociedad Anónima, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2377-04)

VOTO N° 114-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas del veintidós de mayo de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Mónica Zamora Ulloa, mayor de edad, casada una vez, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos setenta y ocho-ochocientos ochenta y cuatro, en su calidad de Apoderada Especial de la sociedad Químicos y Lubricantes Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas con dieciséis minutos y cincuenta y nueve segundos del veintinueve de noviembre de dos mil cuatro.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado el treinta y uno de marzo de dos mil cuatro, el Licenciado Jürgen Nanne Koberg, en representación de la empresa Químicos y Lubricantes Sociedad Anónima, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio:

TANDEM

en clase 5 de la clasificación internacional, para distinguir productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas.

II.- Que por resolución dictada a las siete horas con dieciséis minutos y cincuenta y nueve segundos del veintinueve de noviembre de dos mil cuatro, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del año 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), **SE RESUELVE:** Se declara sin lugar la solicitud presentada (...)” (Las negritas son del original).

III.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de marzo de dos mil cinco, la Licenciada Mónica Zamora Ulloa, en representación de la sociedad

Químicos y Lubricantes Sociedad Anónima, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el diez de marzo de dos mil seis, el Licenciado Jürgen Nanne Koberg, en su calidad ya dicha, sustanció ese recurso, argumentando que el signo propuesto sí puede ser registrado para la protección de medicamentos, y que por tratarse de una marca notoria, ha de permitirse continuar con el trámite de su inscripción.

IV. 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 Carlos Manuel Rodríguez Jiménez; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Hecho Probado. Como único hecho probado, útil para la resolución de este asunto, se tiene que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número 40051, la marca “**TANDEX**”, propiedad de la empresa “Syngenta Participations AG.”, protegiendo productos de la Clase 5 del nomenclátor internacional (ver folios 6 y 21).

SEGUNDO. En relación con el fundamento legal del rechazo por parte del Registro. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal a) del artículo 8º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000), en adelante Ley de Marcas:

“ 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. (...) ”

TERCERO. En relación con el rechazo del signo solicitado. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 8º, inciso a) de la Ley de Marcas, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**TANDEM**”, en Clase 5 internacional, para proteger y distinguir productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas, pues sostuvo que ya se encontraba inscrita, bajo el registro número 40051, la marca “**TANDEX**”, propiedad de la empresa “Syngenta Participations AG.”, protegiendo productos de esa misma Clase 5 del nomenclátor, acotando el **a quo** en el Considerando Tercero de la resolución impugnada, que “...entre la marca solicitada y la marca inscrita existe una gran similitud gráfica y fonética, lo que puede llevar a confusiones al público consumidor” (ver folio 21).

No obstante lo anterior, llama la atención de este órgano de alzada, que los alegatos de los representantes de la empresa solicitante de la marca bajo comentario, se refirieron a aspectos que no fueron los expuestos por el Registro para justificar el rechazo de su inscripción, ya sea de manera interlocutoria (véase el folio 12), o en la resolución final apelada, guardando silencio con relación a lo objetado concreta y efectivamente por el Registro, sea, la preexistencia del registro de la marca de fábrica “**TANDEX**”, en la misma Clase 5 del nomenclátor internacional. Corolario de esa circunstancia, es que de pleno no sería dable pretender que prosperen los agravios formulados, porque en realidad se refieren a argumentos inexistentes en la resolución que se combate. Sin embargo, por ser competencia de este Tribunal examinar la legalidad de la resolución apelada de conformidad con lo establecido en el artículo 181 de la Ley General de la Administración Pública (véase en igual sentido el Voto N° 243-2005, dictado por este Tribunal a las 14:30 horas del 13 de octubre de 2005), para la correcta resolución de este asunto debe partirse de que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial, la marca de fábrica “**TANDEX**”, se encuentra inscrita en la Clase 5, desde el día cinco de enero de 1970 (folio 6), que es la misma clase a la que pertenecen los productos a proteger con el signo solicitado, “**TANDEM**”, todo lo cual obliga a realizar el **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de dichas marcas.

Prima facie, debe partirse de que ambas son **marcas denominativas**, llamadas también “*nominales*” o “*verbales*”, y que como tales utilizan un signo acústico o fonético, estando formadas por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. En palabras de los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse: “...Una marca denominativa está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El

alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use...” (Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p.48). Este tipo de marcas se subdividen en: a) *marcas sugestivas*, las que tienen una connotación conceptual referente a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca; b) *marcas arbitrarias*, que son las que no manifiestan conexión alguna entre su significado, naturaleza, cualidades y funciones respecto del producto que van a identificar (véase en igual sentido, la Interpretación Prejudicial N° 09-IP-94, dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 24 de marzo de 1995); y c) *marcas de fantasía*, es decir, de aquellas que carecen de significado, por ser el resultado de una pura creación intelectual. Bajo esta tesitura, “**TANDEX**” y “**TANDEM**”, resultan ser *marcas denominativas*, la primera *de fantasía*, y la segunda *arbitraria*, aparentando, por demás, no tener conexión alguna con los productos a los que alude la Clase 5 del nomenclátor internacional. Se infiere además, desde un punto de vista gráfico, que tales marcas son, en términos ortográficos y visuales, prácticamente idénticas, pues tienen la misma cantidad de sílabas (2) y letras (6), y tan sólo se distinguen por su última letra, una “**X**” en el caso de la inscrita, y una “**M**” en el caso de la solicitada. Desde la perspectiva fonética, por la estructura y orden que presentan las consonantes y las vocales, y por tratarse de palabras con un acento prosódico y por ende, sin una clara sílaba tónica, ambas marcas pueden ser pronunciadas recalcándose tanto la primera, como la segunda de sus sílabas. Realizando un ejercicio ideológico, puede concluirse que la marca inscrita, “**TANDEX**”, carece de significado conceptual, es decir, acaba siendo de pura fantasía, lo mismo que podría decirse de la solicitada, “**TANDEM**”, que con esa ortografía no está recogida, para efectos ilustrativos, en la 22ª edición del Diccionario de la Lengua Española (en adelante “DRAE”), que sólo acepta el vocablo “**tándem**”, significando, conforme a las cuatro primeras acepciones de ese Diccionario “(...) 1. m. Bicicleta para dos personas, que se sientan una tras otra, provista de pedales para ambos. / 2. m. Tiro, generalmente en coche de dos ruedas, de una caballería entre las limoneras y delante otra con los tirantes enganchados a las puntas de ellas. / 3. m. Conjunto de dos personas que tienen una actividad común, o que colaboran en algo. / 4. m. Conjunto de dos elementos que se complementan. (...)”.

CUARTO. Realizado el anterior análisis, y cotejando ambos signos de manera global y sucesiva, destacándose sus semejanzas y no sus diferencias, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, resultaría improcedente su coexistencia no sólo también por las consideraciones recién expuestas, sino porque ambas marcas estarían distinguiendo y protegiendo productos de una misma clase del nomenclátor internacional, lo que permite sostener que podría darse una

evidente conexión competitiva entre ambos signos tales marcas (véase en igual sentido, la Interpretación Prejudicial N° 03-IP-2001, dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 9 de mayo de 2001), pudiéndose por lo consiguiente resultar conculcados los derechos de la empresa “Syngenta Participations AG.”, derivados de la inscripción de su marca “**TANDEX**”, que se encuentra inscrita desde hace varios años. Dicha circunstancia podría significar un posible riesgo de confusión en el público consumidor, pues los productos amparados a las marcas de repetida cita tendrían un destino o finalidad iguales, y circularían en un mismo mercado, por lo que habría una similitud real para el consumidor, quien podría verse confundido que es lo que justamente se pretende evitar.

QUINTO. En relación a la improcedencia de los agravios formulados. Si bien el Registro de la Propiedad Industrial fundamentó en el artículo 8º, inciso a), de la Ley de Marcas, el rechazo de la inscripción de la marca solicitada, tanto la Licenciada Mónica Zamora Ulloa al apelar, como el Licenciado Jürgen Nanne Koberg al razonar los agravios, argumentaron que el signo propuesto, “**TANDEM**”, podía ser registrado para la protección de medicamentos, por tratarse de una marca notoria, lo que debía llevar a que se permitiera continuar con el trámite de su inscripción. Cabe acotar sobre este particular, que tales argumentos no tienen relación alguna con lo que fue objeto de análisis y resolución por parte del Registro **a quo**, dado que a nada conduce que dicha marca pudiese ser inscrita para proteger medicamentos, si está claro desde el libelo inicial de la solicitud (ver folio 1), que serviría para proteger, en Clase 5, “(...) productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”, bienes todos que no tienen relación alguna con los medicamentos, es decir (y según el DRAE), con las sustancias que, administradas interior o exteriormente a un organismo animal, sirven para prevenir, curar o aliviar las enfermedades, y para corregir o reparar las secuelas de éstas. Ahora bien, respecto a la presunta notoriedad de la marca solicitada, que según los patrocinadores de la empresa interesada, debería compeler al Registro a la inscripción de la marca “**TANDEM**”, se tiene que esa es una consideración que no puede ser de recibo, pues conforme al espíritu de la Ley de Marcas, y a las prelación establecidas en su numeral 8º, en este caso específico debe ser tutelada primariamente la marca inscrita, aunque sea a costa de la solicitada, ocurriendo que en todo caso, la afirmación de los citados profesionales, en el sentido de que la marca “**TANDEM**” es una notaria, carece de cualquier elemento de prueba que pueda ser examinado. Así las cosas, se deben rechazar los dos agravios supraindicados.

SEXTO. Pretensiones que deben ser resueltas. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, podría afectar los derechos de un tercero, conforme a lo establecido en el

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

inciso a) del artículo 8º de la Ley de Marcas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa Químicos y Lubricantes Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas con dieciséis minutos y cincuenta y nueve segundos del veintinueve de noviembre de dos mil cuatro, la cual, en lo apelado, en este acto se confirma.

QUINTO. En relación 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, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Químicos y Lubricantes Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas con dieciséis minutos y cincuenta y nueve segundos del veintinueve de noviembre de dos mil cuatro, la cual, en lo apelado, 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.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez