

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0643-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “DYNAMEC”

SYGENTA PARTICIPATION AG, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 5565-04)

VOTO N° 1154-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-San José, Costa Rica, nueve horas con cincuenta y cinco minutos del dieciséis de setiembre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciada **Laura Granera Alonso**, mayor, casada, abogada, con oficina en Plaza Roble, Edificio Los Balcones, Guachipelín, Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos noventa y cinco-novecientos treinta y ocho, en su calidad de apoderada especial, de la compañía **SYGENTA PARTICIPATIONS AG**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza y domiciliada en schwarzwaldallee 215. 4058, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, veinte minutos, doce segundos del veinticuatro de marzo del dos mil nueve

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de julio del dos mil cuatro, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, mayor, divorciado, abogado, con oficina en calle 1, avenidas 9 y 11, Casa No. 959, San José, en representación de la empresa **SYGENTA PARTICIPATIONS AG**, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “DYNAMEC”, para proteger y distinguir en

Clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza, productos químicos para usarse en la agricultura, horticultura y silvicultura, preparaciones para preservar la semilla.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, veinte minutos, doce segundos del veinticuatro de marzo del dos mil nueve, dispuso rechazar la solicitud de inscripción de la marca referida anteriormente. En razón de ello el recurrente presenta revocatoria y apelación, siendo, que el Registro, mediante resolución dictada a las trece horas, cuarenta y nueve minutos, un segundos del veintisiete de abril del dos mil nueve deniega la revocatoria y admite la apelación.

TERCERO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado el siguiente: **ÚNICO.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **ARYSTA LIFESCIENCE NORTH AMERICA CORPORATION**, según consta del registro número 140158, desde el 19 de agosto del 2003, vigente hasta el 19 de agosto del 2013, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, desinfectantes, pesticidas, insecticidas, fungicidas, herbicidas y productos para la destrucción de animales dañinos, todos para uso agrícola, hortícolas y silvícola, así como para uso casero y en jardines.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra HECHOS con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, veinte minutos, doce segundos del veinticuatro de marzo del dos mil nueve, rechaza la solicitud de inscripción de la marca “**DYNAMEC**”, por considerar en el considerando octavo de la resolución venida en alzada, que la misma es inadmisble por derechos de terceros, pues así se desprende del cotejo con la marca inscrita, por cuanto ambos protegen productos similares en la misma clase internacional. Además, se comprueba que hay similitud gráfica y fonética lo cual puede causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, siendo, que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios para distinguir sus productos y servicios, por lo que la marca propuesta violenta el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distitntivos.

Por su parte, la Licenciada Laura Granera Alonso, en la condición que se apersona, interpuso recurso de revocatoria y apelación en contra de la resolución mencionada en líneas atrás, sin establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, conferida por este Tribunal la audiencia de ley (ver folio 37) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte de la empresa recurrente, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado

como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por la Licenciada Laura Granera Alonso, en representación de la compañía **SYNGENTA PARTICIPATION AG**.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber rechazado la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DYNAMEC**”.

TERCERO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

De acuerdo con la Ley de Marcas y otro Signos Distintivos, 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) **sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7º de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere, en su esencia, el artículo 8º de la Ley de Marcas.

De tal manera, en el primer párrafo del recién citado artículo 8º, se estipula: “*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:...*”, y en su inciso a) se contempla la figura del **riesgo de confusión**, que queda previsto como una causal de irreregistrabilidad, al indicar que: “*...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*”, por lo que cabe razonar que esa norma exige para que se configure la causal dicha, la concurrencia de tres presupuestos: 1º, que exista identidad o semejanza entre los signos confrontados; 2º, que distinga las mismos productos o servicios u

otros relacionados con éstos y 3º, que esa identidad o semejanza entre los signos o entre los productos o servicios, pueda provocar confusión en el mercado.

CUARTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO.

Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter gráfico o visual, auditivo o ideológico.

La *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Y la *confusión ideológica* es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el *riesgo de confusión* entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del presunto consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Así, con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que

pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el **cotejo ideológico** se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción.

Ese cotejo marcario se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Partiendo de lo anterior, así como de lo estipulado por el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el “Reglamento, que establece en su artículo **24** las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, al decir:

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. (el subrayado no es del original).

las marcas contrapuestas, la solicitada “**DYNAMEC**”, para proteger y distinguir en la **clase 1** de la Clasificación Internacional productos químicos para usarse en la agricultura, horticultura y silvicultura, preparaciones para preservar las semillas y la inscrita “**DYNAMIC**”, para proteger y distinguir en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, desinfectantes, pesticidas, insecticidas, herbicidas, y productos para la destrucción de animales dañinos, todos para uso agrícola, hortícola y silvícola, así como para uso casero y en jardines, se puede observar que examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, catalogadas como marcas denominativas, que no presentan diseños ni grafías especiales, muestran una similitud gráfica y fonética. **Gráfica**, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son parecidas, al contar con varios vocablos comunes concretamente inician con prefijos similares “**DYNA**” y “sufijos “**MEC**” y “**MIC**”, sin mayor diferenciación, pues las vocales “**E**” y “**I**” no hacen diferencia alguna, para aportarle distintividad al signo solicitado.

La disposición de lo anterior no señala para el consumidor una diferencia que haga inconfundibles esos signos, porque incluso desde el punto de vista del cotejo *fonético*, se vocalizan en forma similar. Lo anterior aunado a que protegen productos similares, hace que

aún más el público consumidor las confunda. Observemos entonces, que lejos de tener estos signos más diferencias, encontramos más similitudes entre ellos, por lo que siguiendo el espíritu del citado artículo 24 inciso c) del Reglamento, necesariamente hay que evitar la coexistencia registral y comercial de estos signos. Desde el punto de vista *ideológico* las marcas son de fantasía y no tienen significado alguno.

Advertida la similitud gráfica y fonética, entre las marcas cotejadas, bbn y aunado a que la marca solicitada pretende distinguir productos similares a los protegidos por la inscrita, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico y fonético que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca pretendida. Al respecto, tómese en cuenta, que la marca inscrita protege y distingue **desinfectantes, pesticidas, insecticidas, fungicidas, herbicidas y productos para la destrucción de animales dañinos, todos para uso agrícola, hortícola y silvícola, así como para uso casero y en jardines**, y el signo que se pretende registrar lo es para **productos químicos para usarse en la agricultura, horticultura y silvicultura, preparaciones para preservar las semillas**, sea que ambos listados de productos son similares, para la “agricultura”, es decir, los productos son de una misma naturaleza, que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo. Es por esta razón que considera este Tribunal, que la marca pretendida incurre no solamente en la prohibición establecida en el literal **a) del artículo 8** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como lo señala el Registro **a quo**, sino también en el **inciso b)**, que impide la inscripción de una marca susceptible de ser asociada a otra inscrita, y el numeral **24 incisos c) y e)** del Reglamento a la Ley de Marcas.

Siendo así, este Tribunal, al observar que las marcas “**DYNAMEC**” y “**DYNAMIC**”, encuentra que los términos cotejados guardan similitud gráfica y fonética, y la confundibilidad

entre uno y otro signo provoca que eventualmente el consumidor estime que los productos tienen un origen común o un mismo fabricante, por lo que no procede la inscripción solicitada.

QUINTO. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD DE LA MARCA SOLICITADA. Por otra parte, la recurrente aduce en su escrito de fecha once de enero del dos mil siete, visible a folio doce del expediente, que la marca solicitada es reconocida a nivel mundial como marca para productos químicos ligados a la agricultura, la cual se comercializa en diferentes países, gozando prestigio y popularidad sin embargo, considera este Tribunal que de la documentación que consta en el expediente, no existen pruebas idóneas que evidencien que la marca de fábrica y comercio “**DYNAMEC**”, sea una marca notoriamente conocida, ello, por cuanto no demuestra en todo el expediente, que dicha marca cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con los artículos 31 del Reglamento a dicha ley, y el artículo 6 bis del Convenio de París, siendo, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que la misma debe ser probada, aspecto, que no se desprende del expediente.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, puede concluirse que entre el signo “**DINAMEC**”, para la **Clase 01** de la Clasificación Internacional de Niza, propuesto por la compañía **SYNGENTA CORPORATION AG**, y el signo inscrito, para proteger productos en la **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la empresa **ARYSTA LIFESCIENCE NORTH AMERICA CORPORATION**, existen similitudes que podrían provocar la posibilidad de un riesgo de confusión y asociación entre ellos, razón por la cual este Tribunal procede a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Laura Granera Alonso, en su condición de apoderada especial de la compañía **SYNGENTA CORPORATION AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinte minutos, doce segundos del veinticuatro de marzo del dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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 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 y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Laura Granera Alonzo, en su condición de apoderada especial de la compañía SYNGENTA CORPORATION AG, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinte minutos, doce segundos del veinticuatro de marzo del dos mil nueve, 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas Inadmisibles por derechos de terceros
TG. Marcas inadmisibles
TNR. 0041.33