



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0125-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica: “MACTAR”

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2208-2007)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 329-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del siete de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zürcher Gurdíán**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0532-0390, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con cuarenta y tres minutos y catorce segundos del once de febrero del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de marzo de 2007, el señor **Francisco Fung Li**, mayor, casado una vez, Contador Público, vecino de Sabanilla de Montes de Oca, titular de la cédula de identidad número 7-0051-0665, en representación de la empresa **INDUSTRIAS BIOQUÍM CENTROAMERICANA S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**MACTAR**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*plaguicidas*”.



SEGUNDO. Que en fecha diez de octubre del dos mil siete, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, de calidades indicadas y en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.**, se opuso al registro solicitado, con base en su marca inscrita “**ACTARA**”.

TERCERO. Que mediante resolución de las quince horas con catorce minutos y dieciséis segundos del veintitrés de setiembre de dos mil nueve, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “...**POR TANTO:** *Con base en las razones expuesta (sic) y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por **EDGAR ZURCHER GURDIAN**, apoderado de **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**MACTAR**”; en clase 05 internacional; presentada por **FRANCISCO FUNG LI**, en representación de **INDUSTRIAS BIOQUIM CENTROAMERICANA, S.A.**, la cual se acoge. (...)”.*

CUARTO. Que en fecha veinticinco de febrero de dos mil nueve, la representación de la empresa oponente apeló la resolución final indicada y mediante escrito presentado a este Tribunal en fecha diecinueve de mayo de dos mil diez, una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las ocho horas con treinta minutos del doce de mayo de dos mil diez, expresó agravios.

QUINTO. 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, la invalidez o la nulidad 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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. 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 desde el 26 de octubre de 1998 y vigente hasta el 26 de octubre de 2018, la marca de fábrica “**ACTARA**”, bajo el registro número **109430**, en **clase 05** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*preparaciones para destruir las malas hierbas, insecticidas, herbicidas y fungicidas*”, perteneciente a la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.** (Ver folios 74 y 75)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. La resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición interpuesta por la representación de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**MACTAR**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, la cual acoge, con fundamento en que:

“(…) Considera este Registro que en el caso particular los productos a proteger no se utilizan como medicamentos, no se ve posibilidad de causar peligro en la salud pública la coexistencia registral de ambas marcas.

*Desde el punto de vista gráfico, las marcas en conflicto comparten varias de sus letras pero la composición en su conjunto las hace diferentes, el término **MAC-TAR** difiere de la marca registrada **AC-TA-RA**, no hay posibilidad que el consumidor los aprecie de*



forma similar visualmente, por lo que no se ve posibilidad alguna de causar riesgo de confusión. (...)

*Fonéticamente los signos resultan diferentes no hay posibilidad de que el consumidor se confunda partiendo de la pronunciación de cada uno de ellos, sobre todo en la pronunciación, nótese que el término **MAC-TAR** de la marca solicitada es muy distinto a la pronunciación de la marca registrada **AC-TA-RA**, al igual que ideológicamente donde la marca inscrita no evoca significado alguno que se puede relacionar con el significado de la marca solicitada, por ser términos que carecen de significado.*

*De lo antes mencionado resulta claro que no se ve la posibilidad de causar riesgo de confusión en el público consumidor, no se advierte la posibilidad de que el consumidor medio llegue a adquirir por error un producto de la marca “**MACTAR**”, creyendo que está adquiriendo la marca “**ACTARA**”.(...)”*

Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, fueron que el cotejo marcario no se realizó incorporando los intereses del consumidor, y que además los productos y la clase son factores determinantes para realizar el análisis sobre la posible confusión y tomando en cuenta las características de ambas marcas no se considera viable su coexistencia. Alega además que el término ACTARA no es un término común del lenguaje o conocido por la generalidad sino corresponde a una marca de productos de la clase 05. La marca registrada es reconocida en el mercado por ser una marca líder en productos para la destrucción de malas hierbas, insecticidas, herbicidas y fungicidas y la marca solicitada protege la fabricación y comercialización de plaguicidas, la cual además de ser una actividad comercial erróneamente calificada en esta clase, es un servicio que al final va a producir plaguicidas siendo uno de los productos cubiertos por su representada.

En virtud de lo anterior, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos

Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, 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 visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con 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.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción 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. Como corolario, entonces, el cotejo marcario se justifica 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.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:



MARCA SOLICITADA:	MARCA INSCRITA:
MACTAR	ACTARA
PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:	PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:
En clase 05 de la Nomenclatura Internacional: “ plaguicidas ”	En la clase 05 de la Nomenclatura Internacional: “ preparaciones para destruir las malas hierbas, insecticidas, herbicidas y fungicidas ”

...corresponde destacar que las marcas enfrentadas son de tipo meramente **denominativas**, es decir sin ningún tipo de diseño, solamente la palabra representada en letras, ocurriendo que a criterio de este Tribunal a pesar de que los productos se encuentran relacionados, desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que las marcas opuestas y la solicitada son, en términos gráficos diferentes, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, es factible para el público consumidor poder diferenciarlos.

Derivado de lo anterior considera este Tribunal que, desde un punto de vista **fonético**, por la estructura y más que todo por la iniciación y finalización de las marcas en disputa, ambas se pronuncian y escuchan muy diferente en su sonido inicial y final sea “**MACTAR**” vs “**ACTARA**”, facilitando que la consonante inicial en la solicitada y la vocal final en la inscrita que las diferencian permitan su identificación clara, así como su adecuada individualización sin el posible riesgo de confusión. Por consiguiente, los vocablos “**MACTAR**” y “**ACTARA**”, en términos fonéticos, resultan diferentes para el consumidor especializado que forma su nicho de mercado.

Asimismo, comparte este Tribunal el criterio del órgano a quo que desde un punto de vista **ideológico**, como ambos signos carecen de un significado conceptual, debido a que no están registrados por la Real Academia de la Lengua Española, entre una y otra no habría posibilidad

de hallar alguna suerte de confusión o, como corresponde en este ámbito, alguna semejanza o identidad.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, entre las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una evidente semejanza que pudiera provocar un riesgo de confusión en el consumidor.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que este Tribunal avala el criterio dado por el Registro al establecer que: *“(…) Una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia, considera esta instancia que conforme a lo expuesto anteriormente no existe argumento desde el punto de vista legal para denegar la solicitud de la inscripción, razón por la cual debe rechazarse la oposición planteada y en su lugar se procede a acoger la solicitud de inscripción de la marca “MACTAR”; en clase 05 internacional.”*

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con cuarenta y tres minutos y catorce segundos del once de febrero de dos mil nueve, la cual se confirma.

QUINTO. 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, N° 8039, del 12 de



octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con cuarenta y tres minutos y catorce segundos del once de febrero 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca
- TE. Solicitud de inscripción de la marca
- TG. Marcas y signos distintivos. Cotejo Marcario