

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0371-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de marca de comercio “THIOKILL”**

**SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2872-09)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO N° 377-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta minutos del catorce de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado de **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, dieciocho minutos de cinco de marzo de dos mil diez-

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de abril de dos mil nueve, el Licenciado Luis Gustavo Cárdenas, mayor, divorciado de su único matrimonio, ingeniero agrónomo, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos noventa y tres-trescientos treinta y siete, en su condición de apoderado generalísimo de **CEREXAGRI COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó al Registro la inscripción de la marca de comercio “**THIOKILL**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir productos farmacéuticos e



higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas.

**SEGUNDO.** Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días doce, trece y catorce de agosto de dos mil nueve, en las Gacetas números ciento cincuenta y seis, ciento cincuenta y siete y ciento cincuenta y ocho, en razón de dicha publicación la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cuatro-ochocientos noventa y tres, en su condición de apoderada especial registral de **INSECTICIDAS INTRENACIONALES DE COSTA RICA INICA**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de comercio **“THIOKILL”**, presentada por la representación de **CEREXAGRI COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**.

**TERCERO.** Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días doce, trece y catorce de agosto de dos mil nueve, en las Gacetas números ciento cincuenta y seis, ciento cincuenta y siete y ciento cincuenta y ocho, en razón de dicha publicación el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de comercio **“THIOKILL”**, presentada por la representación de **CEREXAGRI COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**.

**CUARTO.** Que mediante resolución de las trece horas, dieciocho minutos, cincuenta y nueve segundos del cinco de marzo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: *“**POR TANTO/ (...) Declarar con lugar parcialmente las oposiciones interpuestas por la señora AISHA ACUÑA NAVARRO, en condición de apoderada especial registral de la compañía INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA INICA y***

*el señor EDGAR ZURCHER GURDIAN, en calidad de apoderado de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, contra la solicitud de inscripción de la marca THIOKIL, en clase 5 internacional, solicitada por el apoderado de la empresa CEREXAGRI COSTA RICA S.A., la cual se deniega en cuanto de los siguientes productos: Veterinarios e higiénicos, productos para destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas. Y SE ACOGE en cuanto a los siguientes productos: Desinfectantes, productos farmacéuticos, sustancias dietéticos para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para empastar dientes y para moldes dentales (...)*”

**QUINTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de abril de dos mil diez, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en representación de **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de mérito, expresó agravios.

**SEXTO.** 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 a la validez 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 de julio del 2011.

**Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal hace suyo los hechos probados 1) y 2) apartes a), b) y c) establecido en la resolución apelada, agregando que los mismos constan al folios, 3, 48 y 50 y 62, y 151 al 157 del expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, declaró con lugar parcialmente las oposiciones interpuestas por las representaciones de **INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA INICA** y **SYGENTA PARTICIPATIONS AG**, contra la solicitud de inscripción de la marca **THIOKILL**, presentada por la representación de **CEREXAGRI COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual se deniega para unos productos y para otros se acoge, por considerar, que existe una similitud gráfica y fonética con el signo “**THIONIL**” propiedad de **INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA INICA**, y con la marca “**THIOVIT**” propiedad de **SYGENTA PARTICIPATIONS AG**, por considerar, que entre el signo solicitado y los inscritos existe similitud gráfica y fonéticas, además, porque alguno de los productos que pretende proteger el signo solicitado son de la misma naturaleza que los productos que distinguen las inscritas, lo que podría causar un riesgo de confusión entre los consumidores.

Por su parte, la representación de la sociedad opositora y apelante **SYGENTA PARTICIPATIONS AG**, en su escrito de expresión de agravios señala que a pesar de haber sido acogida de forma parcial la oposición para los productos protegidos expresamente por su representada, se permitió la inscripción de la marca para los otros productos de la clase 05, que son “Desinfectantes, productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para empastar dientes y moldes dentales”, considera, que el análisis realizado por el Registro no es acorde con la decisión de rechazar la oposición de forma parcial, ya que no va en armonía con los



principios básicos del derecho marcario y con la convicción del mismo Registro. Aduce, que la marca solicitada pone en riesgo ese principio fundamental, ya que a simple vista propicia, el riesgo de confusión y el riesgo de asociación empresarial por parte del consumidor como bien lo indica el Registro, por lo que permitir el registro de la marca solicitada en cualquier producto de la clase 05 es ir en contra de la doctrina, normativa y la jurisprudencia del Derecho Marcario.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA REGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.** Pártase de que si la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, corolario de ello no es posible que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas distintas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad. En otras palabras la esencia del signo marcario reside en evitar la coexistencia de marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares.

La solicitud de inscripción de la marca que se gestiona **“THIOKILL”** resulta ininscribible al existir una semejanza de tipo gráfica y fonética con los signos inscritos **“THIONIL (DISEÑO)”**, y **“THIONIL”** cuyo titular es la sociedad **INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA (INICA)**, y **“THIOVIT”**, propiedad de **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, nótese, que la marca que se requiere **“THIOKILL”** frente a **“THIONIL”**, como signos inscritos resultan muy parecidos, ya que comparten en grado de identidad el término inicial **“THIO”**, la terminación **“ILL”** en la solicitada, y **“IL”**, en las inscritas, son semejantes, donde la diferencia la hacen la consonante **“K”** en el signo propuesto y la letra **“N”**, en las marcas inscritas, cuya disparidad no agrega distintividad, Tal situación provoca que *gráficamente*, las denominaciones enfrentadas a simple vista, resulten muy parecidas, lo que le resta



distintividad al signo solicitado. En relación al aspecto *fonético*, tal similitud también se da, pues el impacto sonoro y la conformación en conjunto es muy similar, lo que puede llevar a los consumidores a una confusión de índole auditivo. En relación al cotejo *ideológico* se podría decir, que el signo solicitado y los inscritos no evocan ideas semejantes.

Realizado el cotejo marcario entre los signos inscritos y solicitado de acuerdo al inciso a) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, y analizando dichos distintivos, tenemos, que el signo “**THIOKILL (DISEÑO)**”, fue solicitado para identificar en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, *productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales, fungicidas y herbicidas*, las marcas inscritas **THIONIL (DISEÑO)**” y “**THIONIL**” fueron inscritas para distinguir en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por su orden, **1) productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas e insecticidas, 2) todo tipo de insecticidas de uso agrícola**, verificando este Tribunal que los productos de las inscritas se encuentran incluidos en la marca solicitada, de ahí, que los productos subrayados del signo que se intenta proteger coincide en su naturaleza con los de las inscritas, ya que ambos se refieren a productos “*químicos*”, siendo, esa identidad en sí lo que impide el registro solicitado, ya que dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor al momento de escoger el producto, razón por la que si otra empresa ahora pretende utilizarlo para algunos productos que resultan muy parecidos con los protegidos, indudablemente generaría un riesgo de confusión en el consumidor, ya que éste podría asociar que las marcas confrontadas tienen un mismo origen empresarial o proceden del mismo productor o comercializador, ya que éstos comparten canales de distribución, puestos de venta, y tipo de consumidor, por lo que de conformidad con el artículo 8 inciso a) y b), 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas, y artículo 24 inciso e)

del Reglamento a la Ley mencionada, el signo solicitado no resulta registrable para los productos subrayados.

El signo “**THIOKILL**”, al usarse para distinguir entre otros productos, los *farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales y desinfectantes*, puede llevar al consumidor a una eventual confusión en razón de la naturaleza de los productos, dado que como puede apreciarse el término “**THIOKILL**”, está formada de dos palabras “**THIO**” y “**KILL**”, siendo, que ésta última traducida al idioma español significa “*matar*”, por lo que la denominación mencionada resulta contraria a la naturaleza de algunos de los productos que intenta proteger, sea, *farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, otros a sustancias dietéticas para uso médico y alimentos para bebés*, por lo que resulta aplicable para este punto el inciso **j) del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone “(...) *No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...) j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.*” (la negrita no es del texto original), ocurriendo que para los productos resaltados en negrita no es factible la inscripción de la marca solicitada, ya que puede llevar a confusión a los consumidores y competidores. Sin embargo, considera, este Tribunal que al no resultar confuso el signo pretendido con respecto a los demás productos, a saber: *emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales y desinfectantes*, el mismo es registrable.

En cuanto al signo “**THIOKILL**”, como signo que se aspira inscribir, y “**THIOVIT**” como marca inscrita, tenemos, que ambos comparten el prefijo “**THIO**”, siendo, que la diferencia la hacen las letras “**K-LL**”, en el distintivo propuesto y las letras “**V-T**”, en el



inscrito, como puede notarse, la diferencia es muy pequeña, lo que hace que ambas denominaciones resulten **gráficamente** muy parecidas. **Fonéticamente**, las marcas enfrentadas en su conjunto tienen un impacto sonoro semejante por lo que el público consumidor puede verse confundido al tener en frente las marcas aludidas máxime que los productos de la inscrita a saber: **preparaciones para destruir las malas hierbas, fungicidas, herbicidas e insecticidas**, se encuentran incluidos dentro del distintivo solicitado, dado que este protege entre otros productos los siguientes: **productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas**, los cuales resultan casi idénticos a los productos amparados por el distintivo inscrito, nótese, que son de la misma naturaleza **“químicos”**, situación que puede confundir a los consumidores cuando estos pretendan comprar los productos de una y otra marca, ya que podrían asociar que tales denominaciones tienen un mismo origen o proceden del mismo comercializador, ya que éstos comparten canales de distribución, puestos de venta, y tipo de consumidor, por lo que resulta aplicable el artículo 8 inciso a) y b), y el artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas, y el artículo 24 inciso e) de la Ley citada.

En razón de lo expuesto, este Tribunal es del criterio, que la representación de la sociedad **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, tiene parcialmente razón cuando manifiesta que *“(…) a pesar de haber sido acogida de forma parcial nuestra oposición para los productos protegidos expresamente por mi representada, se permitió la inscripción de la marca para los otros productos de la clase 05, que son: “Desinfectantes, productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para empastar dientes y moldes dentales”, pero, únicamente, en lo relativo a los productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico y alimentos para bebés*, ello, por cuanto como se indicó líneas atrás, la denominación **“THIOKILL”** está constituida de dos palabras, donde **“KILL”** significa **“matar”**, siendo ésta contraria a la naturaleza de algunos de los productos que desea distinguir, a saber, **productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés**, no así, para los



*desinfectantes y emplastos, material para empastar dientes y moldes dentales*, para los cuales si resulta factible su inscripción.

**QUINTO.** Partiendo del análisis realizado entre el signo solicitado y los inscritos “**THIONIL (DISEÑO)**”, “**THIONIL**” y “**THIOVIT**”, considera este Tribunal que el signo propuesto para su inscripción “**THIOKILL**” se debe denegar para los siguientes productos: *Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, y alimentos para bebé*, por no tener suficiente aptitud distintiva intrínseca y extrínseca, sin embargo, resulta procedente acoger el distintivo solicitado para la protección de los siguientes productos, a saber, *desinfectantes, emplastos, material para empastar dientes y para moldes dentales*.

**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, 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 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en su condición de apoderado de **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial dictada a las trece horas, dieciocho minutos, cincuenta y nueve segundos del cinco de marzo de dos mil diez, la que en este acto se revoca, para que en su lugar se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**THIOKILL**” en **clase 5** de la Clasificación



Internacional de Niza, **únicamente** para los productos *farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, y alimentos para bebé*”, y se acoge para los siguientes productos, *a saber, desinfectantes, emplastos, material para empastar dientes y para moldes dentales*. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.-**

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS**

**TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**TNR: 00.41.55**

**DERECHO EXCLUSIVO DE LA MARCA**

**UP: DERECHO DE EXCLUSIÓN DE TERCEROS.**

**TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA.**

**TNR: 00.42.40**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**

**MARCAS INADMISIBLES**

**TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TNR. 00.41.53**

**MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.60.5**