

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0344-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica: “PET SHOW”**

**FERTILIZANTES SUPERIORES S. DE R.L, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-1172)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

### ***VOTO N° 1033-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con diez minutos del veinticinco de septiembre de dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Alvaro Camacho Mejía**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 9-075-302, en su condición de apoderado especial de la empresa **FERTILIZANTES SUPERIORES S. DE R.L**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y un minutos con cincuenta y dos segundos del quince de abril de dos mil trece.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 11 de febrero de 2013, el Lic. **Alvaro Camacho Mejía**, en su condición de apoderado especial de la empresa **FERTILIZANTES SUPERIORES S. DE R.L**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “PET SHOW” en clase 31 Internacional, para proteger y distinguir: ***“Alimento para los animales.”***



**SEGUNDO.** Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad a las once horas, cuarenta y un minutos con cincuenta y dos segundos del quince de abril de dos mil trece, se resolvió: “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).*”

**CUARTO.** Inconforme con la resolución mencionada el Lic. **Alvaro Camacho Mejía**, en su condición de apoderado especial de la empresa **FERTILIZANTES SUPERIORES S. DE R.L**, interpuso para el día 17 de abril de 2013 en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria y Apelación, ante el Tribunal de alzada.

**QUINTO.** Mediante resolución dictada a las trece horas, cero minutos con treinta y nueve segundos del diecinueve de abril de dos mil trece el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “(...) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...)”. Y mediante resolución de las trece horas, un minuto con cero segundos del diecinueve de abril de dos mil trece, dicha Instancia administrativa, dispuso: “(...) *: Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).*”

**SEXTO.** 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o 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 desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso el siguiente:



**UNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **“DOC CHOW”**, bajo registro número **143330**, en clase **31** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A**, inscrita desde el 13 de enero de 2004 con una vigencia al 13/01/2014. (doc. v.f 09 y 10)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“PET SHOW”**, presentada por la empresa **FERTILIZANTES SUPERIORES S. DE R.L**, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con la marca inscrita **“DOC CHOW”**.

Del estudio integral de ambos signos se comprueba, que hay similitud de identidad entre estos, además de que pretenden la protección de productos relacionados y vinculados en la clase 31 internacional, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas. El Registro, concluye que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, por lo que con ello se trasgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **FERTILIZANTES SUPERIORES S. DE R.L**, dentro de sus agravios manifestó, que el registro DOG CHOW en clase 31 fonéticamente no tiene similitud y mucho menos es idéntica ya que la misma contempla la palabra DOG y la que se trata de inscribir es PET, o sea totalmente diferente, una significa pero y la otra mascota

respectivamente. Por ello debe diferenciarse y no prestarse a confusión ante el consumidor tanto fonéticamente como en su léxico e interpretación. Lo anterior de conformidad con el artículo 29 del Reglamento y Ley 7978. Por lo que solicita se revoque la resolución de alzada, y se haga válido su derecho.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 inciso a) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, *cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, a otros comerciantes*, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos



casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste 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, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Bajo dicha perspectiva, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del 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 las denominaciones, 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 las cosas, cabe resumir entonces que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica **“PET-SHOW”** y la marca inscrita **“DOG CHOW”**, ambas en clase 31 internacional, a diferencia de lo que estima el recurrente los signos contrapuestos contienen una evidente similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico, además del perjuicio económico que se causaría al titular de la marca inscrita.

En este sentido, para el caso bajo examen a **nivel visual** tenemos que los signos contrapuestos **“PET-SHOW”** y **“DOG CHOW”**, se encuentra en idioma inglés y traducidos al castellano refieren a **“PET-SHOW (evento de mascotas)”** y **“DOG CHOW (alimento para perro)”**, no obstante, obsérvese que el término **PET (mascota)** y **DOG (perro)** son términos que si



bien es cierto se perciben de manera diferente refieren a un mismo concepto, sea, un “animal”. Asimismo, las palabras **SHOW** (evento) y **CHOW** (comida), si bien son conceptos diferentes su estructura gramatical es muy semejante, en virtud de que su distintividad se encuentra precisada en las letras **S** y **C** por lo que ello podría causar error y confusión en el consumidor a la hora de querer adquirir uno u otro producto.

Aunado a ello, también es claro para este Órgano de alzada que las frases empleadas “**PET-SHOW**” y “**DOG CHOW**”, al contar con dichas similitudes no solo se escuchan de manera similar, sino que refieren como se indicó líneas arriba a un mismo concepto y de esa misma manera será percibido por el consumidor medio, quien podría considerar que está adquiriendo un producto relacionado con los que comercializa la marca inscrita, pero con una nueva presentación en el mercado, situación que evidentemente induciría a error o confusión al consumidor medio sobre el producto y su origen empresarial. Máxime que a la hora de pronunciar las denominaciones a nivel auditivo, ambas se identificarán como si fuese la misma, dado que las palabras **SHOW** y **CHOW** son evidentemente las que tiene mayor fuerza en el signo.

Por otra parte, con respecto a su connotación ideológica es importante señalar que ambas marcas pretenden la comercialización de productos relacionados en la misma clase 31 internacional, y siendo que la marca “**DOG CHOW**” se encuentra inscrita desde enero de 2006 (v.f 09), el consumidor medio ya maneja un grado de conocimiento con respecto al producto que comercializa la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A**, por ende ideológicamente las va a asociar dentro de la misma actividad mercantil, bajo una misma línea de productos y para un mismo fin, lo cual va a producir un impacto directo en el mercado dado que a nivel comercial podría considerarse que pertenece a la misma empresa, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable, por lo que sus manifestaciones no son de recibo.



Es de mérito indicar al recurrente, que si los signos contrapuestos pretenden la protección y comercialización de los mismos tipos de productos de la clase 31 internacional, éstos serán ubicados en el mismo sector o anaquel de los establecimientos comerciales que pretendan distribuir dichos productos, por lo que el nivel de riesgo de error y confusión entre los productos y su origen empresarial será inevitable para el consumidor, y en este sentido aplicaría como causal de inadmisibilidad por cotejo la aplicación del artículo 24 inciso d) del Reglamento a la Ley de rito. En virtud de ello no es de recibo sus manifestaciones en este sentido.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado, generaría riesgo de confusión u asociación con respecto al signo marcario inscrito **“DOG CHOW”** propiedad de **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A**, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“PET SHOW”**, presentada por **FERTILIZANTES SUPERIORES S.DE R.L**, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por ende, riesgo de confusión y asociación empresarial. En consecuencia se confirma la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 **Alvaro Camacho Mejía**, apoderado especial de la empresa **FERTILIZANTES SUPERIORES S. DE R.L**, en contra de la resolución emitida



por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y un minutos con cincuenta y dos segundos del quince de abril de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**PET SHOW**” en **clase 31** Internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattya Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*