

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0345-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “NUTRINA” (DISEÑO)

FERTILIZANTES SUPERIORES S. DE R.L., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2013-1170)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 1065-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cinco minutos del diez de octubre de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Álvaro Camacho Mejía, mayor, casado una vez, abogado, portador de la cédula de identidad nueve- cero setenta y cinco- trescientos dos, en su calidad de apoderado especial de la compañía **FERTILIZANTES SUPERIORES S. DE R.L.**, organizada y existente de acuerdo a las leyes de Panamá, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y un minutos y dos segundos del dieciocho de marzo de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado el día 11 de Febrero de 2013 ante el Registro de la Propiedad Industrial por el Licenciado Álvaro Camacho Mejía, de calidades y en su condición dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**NUTRINA**” (**DISEÑO**), en clase 31 internacional, para proteger y distinguir: “*alimentos para los animales*”

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas con treinta y un minutos y dos segundos del dieciocho de marzo de dos mil trece, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

III. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 22 de Marzo del 2012, el Licenciado Camacho Mejía, representando a **FERTILIZANTES SUPERIORES S. DE R.L.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final antes referida, sin expresar agravios, por lo que al haber sido desestimado el recurso de revocatoria y admitido el de apelación, por esa circunstancia conoce este Tribunal.

IV. Que a la substanciación del recurso presentado 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 invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alza, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **CARGIL INCORPORATED** la marca de fábrica “**NUTRENA**”, **registro número 98144**, inscrita desde el 2 de Diciembre de 1996 hasta el 2 de Diciembre del 2016, en clase 31 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “*alimentos para animales*”. (Ver folios 3 y 4).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al *ad quen*, de que la resolución del *a quo* fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado Álvaro Camacho Mejía en representación de la compañía **FERTILIZANTES SUPERIORES S. DE R.L.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *fonéticamente no vemos la similitud y mucho menos lo idéntico ya que la misma tiene una terminación ENA y la nuestra INA, la Marca NUTRINA fonéticamente es muy distinto y no vemos la confusión que pueda ocasionar a los consumidores. Nótese que el vocablo “e” es considerada en la lengua española de pronunciación fonética fuerte , mientras que la “i” es un vocablo considerado en la lengua española de pronunciación fonética débil por lo que la diferencia fonética debe ser considerada por su autoridad y no considerar que similar de una marca a otra, lo anterior de conformidad con el artículo 29 del Reglamento y Ley 7978.(...)*” (ver folio 11), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, publicado en la Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, no se apersonó ante este Órgano de Alzada; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 24) 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.

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 denegado el registro de la marca propuesta, avalando el cotejo realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, y coincide que corresponde a una marca inadmisibile por derechos de terceros, por el eventual riesgo de confusión que podría darse con respecto de la marca inscrita “**NUTRENA**”, en Clase 31 y bajo el número de registro **98144**, a nombre de la empresa **CARGIL INCORPORATED**.

Al respecto debe tomarse en cuenta que el signo solicitado no solo es similar al inscrito, sino también se trata de productos idénticos, referidos a “alimentos para animales”, que aumentan ese riesgo de confusión al consumidor que la ley marcaria pretende evitar.

La distinción de las vocales “E” y “I” es insuficiente para hacer una diferenciación gráfica y fonética entre los signos enfrentados, no pudiendo constituirse como un agravio que demuestre diferencia entre éstos. Siendo inminente este riesgo de confusión para el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, el registro de la solicitada estaría afectando no solo el derecho de exclusiva que tiene el titular de la marca inscrita, según el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sino también el derecho de elección del consumidor, así como socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen por medio de su inscripción.

La concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra, en perjuicio de la empresa titular de las marcas inscritas y de acuerdo a lo que indica el artículo 24 inciso f) del Reglamento de la Ley de Marcas, “*(...) un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquélla y los de la empresa solicitante, que no puede ser permitida por este Órgano de alzada. En ese sentido y conforme a los artículos 8 incisos a) y b), y 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el citado artículo 24 del Reglamento a dicha ley, son razones por las que

debe rechazarse la solicitud presentada, tal y como lo resolvió el Registro de la Propiedad Industrial en primera instancia, debiendo confirmarse la resolución apelada de las diez horas con treinta y un minutos y dos segundos del dieciocho de marzo de dos mil trece.

CUARTO. 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Álvaro Camacho Mejía, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y un minutos y dos segundos del dieciocho de marzo de dos mil trece, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca “**NUTRINA**” (**DISEÑO**). 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.-
NOTIFÍQUESE.

Zayda Alvarado Miranda

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.