



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0705-TRA-PI

Oposición a inscripción marca de fábrica y comercio “HORMEEL”

HORMEL FOODS CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 1711-05)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No 1474-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas del dos de diciembre del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Rohmoser Zúñiga**, mayor, abogado, divorciado, titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos diecisiete –quinientos ochenta y seis, vecino de San José, en su condición de apoderado especial, de la sociedad **HORMEL FOODS CORPORATION.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en 1 Hormel Place, Austin, Minnesota 55912-3680, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con treinta y cuatro minutos y cuarenta y uno segundos del dieciséis de marzo del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, con fecha 4 de marzo del 2005, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, presentó, en su condición de apoderado especial de la empresa **BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL**



GMBH, la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“HORMEEL”**, en clase 5 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes para uso higiénico, productos para destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

SEGUNDO. En fecha 7 de abril del 2006, el Licenciado **Luis Salazar Villalobos**, mayor, casado, abogado, cédula de identidad uno- seiscientos veintiséis – setecientos cincuenta y uno, en su condición de gestor de negocios de la empresa **HORMEL FOODS CORPORATION.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de marca antes indicada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas con treinta y cuatro minutos y cuarenta y uno segundos del dieciséis de marzo del dos mil nueve, dispuso: (...) *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **HORMEL FOODS CORPORATION.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “HORMEEL”, en clase 5 internacional, presentada por la empresa **BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH.**, la cual se acoge (...).*”.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zuñiga**, en la condición y calidades indicadas, mediante escrito presentado el 21 de abril del 2009 apeló la resolución referida, y habiéndosele conferido por parte de este Tribunal la audiencia reglamentaria de estilo mediante resolución de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del trece de agosto del dos mil nueve, no expresó agravios.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado defectos u omisiones que pudiera haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieran provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se aprueban los hechos que como probados indica la resolución apelada, agregando que en cuanto al segundo hecho probado los mismos constan del folio 91 al 100.

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. 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 a este Tribunal, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...” (...) “VI.- En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo



desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)". (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zuñiga**, en representación de la empresa **HORMEL FOODS CORPORATION**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: *"(...) 2. En dicho carácter, vengo a apelar ante el Tribunal Registral Administrativo, su resolución de las 11:34:41 horas del 16 de Marzo de 2009, que declara sin lugar la oposición incoada por mi representada. Ante el Superior expondré las razones en que fundamento esta apelación(...)"* (ver folio 84), 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 113) 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 el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zuñiga**, en representación de la empresa **HORMEL FOODS CORPORATION**.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente



sometido a estudio, por lo cual se comparte parcialmente el criterio vertido por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, cuando establece que: *“Por todo lo anterior, queda claro que no existe relación o nexo entre los productos que protegen las marcas inscritas pertenecientes a la sociedad oponente y los productos que se desean distinguirse mediante el signo solicitado, por lo que de conformidad con el principio de especialidad antes expuesto, contenido en el artículo 24 del Reglamento de la ley de Marcas, el cual debe respetarse al no existir indicio alguno en este expediente que lleve a pensar que las marcas del oponente son notorias; resulta innecesario realizar el cotejo marcario, ya que la marca diferencia que existe entre los productos que protegen las marcas en conflicto, impide que se genere cualquier riesgo de confusión al público consumidor con independencia del nivel de similitud o eventualmente pudieran presentar los signos”*. Es criterio de este Tribunal que los productos de la marca solicitada como los de la inscrita, al encontrarse en clases diferentes y no estar relacionados entre sí, pueden coexistir registralmente, así como en el mercado, sin crear ningún tipo de confusión al público consumidor, **exceptuando únicamente en cuanto a diferentes productos de tipo alimentario que protege la marca inscrita versus “alimentos para bebe” que protegería la marca solicitada**, donde si podría darse riesgo de confusión para el público consumidor.

En efecto, el signo que se solicita inscribir en el presente asunto pretende proteger y distinguir productos en clase 5 de la nomenclatura internacional, sea: Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes para uso higiénico, productos para destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas. En este sentido, considera este Tribunal que esos productos no pueden confundirse con los de la marca inscrita **“HORMEL”**, con la excepción indicada, ya que confrontados, puede concluirse que son disímiles, pertenecen a diferentes clases de la Nomenclatura Internacional y no pueden considerarse coincidentes en sus ingredientes; son aplicables a diferentes finalidades y entre ellos no puede establecerse conexidad. En este caso, por las diferencias de los productos y en aplicación del principio de especialidad, conllevan a estimar que pueden pacíficamente coexistir, pues en definitiva los productos que se amparan y pretenden distinguirse resultan opuestos en su naturaleza y fines, lo que conlleva a descartar la imposibilidad de confusión en el consumidor que los



solicite. Tampoco se vislumbra posibilidad alguna que el consumidor pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de ambas marcas, ni que pueda ser inducido a error acerca de la procedencia empresarial de los productos, por supuesto con la excepción a los productos de tipo alimentario que protege la marca inscrita, con los que sí podría surgir algún riesgo de confusión respecto a los solicitados “alimentos para bebe”, los que se excluyen de la lista solicitada conforme lo establece el artículo 18 segundo párrafo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, puede concluirse, que entre el signo solicitado “**HORMEEL**”, que pretende proteger y distinguir productos en clase 5 de la nomenclatura internacional y las marcas “**HORMEL**”, inscritas en clase 29 y 30 de la nomenclatura internacional, de conformidad con el principio de especialidad que rige el derecho marcario, no se evidencia la posibilidad de un riesgo de confusión, a pesar de que los canales de distribución pudieran ser coincidentes, los productos que pretenden ampararse son dispares, pertenecen a diferentes clases, son distintos en su naturaleza y fines y no se relacionan entre ellos, exceptuando los productos de tipo alimentario que protege la marca inscrita versus “alimentos para bebe” que protegería la marca solicitada, donde sí podría darse riesgo de confusión para el público consumidor. Por lo anterior, este Tribunal debe declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zuñiga**, en la condición mencionada, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y cuatro minutos y cuarenta y uno segundos del dieciséis de marzo del dos mil nueve, la que en este acto se revoca parcialmente, excluyendo de los productos protegidos por la marca solicitada “alimentos para bebe”, confirmándose en todo lo demás la resolución apelada.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, citas legales y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zuñiga**, en representación de la empresa **HORMEL FOODS CORPORATION**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y cuatro minutos y cuarenta y un segundos del dieciséis de marzo del dos mil nueve, la que en este acto se revoca parcialmente, excluyendo de los productos protegidos por la marca solicitada **“alimentos para bebe”**, confirmándose en todo lo demás la resolución apelada. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptores

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TE. Marca Registrada o usada por un tercero

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.41.3