



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2007-0129-TRA-PI

Oposición en solicitud de inscripción de marca NUTRI-PHITE MAGNUM

Marcas y otros signos

Agroquímicas Biagro S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 182-05)

VOTO N° 327-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las once horas del primero de noviembre de dos mil siete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por Sandra Alfaro Rojas, titular de la cédula de identidad número seis-ciento cincuenta y uno-trescientos setenta y seis, quien actúa en calidad de apoderada especial de Agroquímicas Biagro Sociedad Anónima, constituida y existente según las leyes de Costa Rica, domiciliada en 35801 Road 132, Visalia, California, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cuarenta y cinco minutos, del trece de abril de dos mil siete.

RESULTANDO

- I. Que en fecha diez de enero de dos mil cinco, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, representando a Agroquímicos Biagro S.A., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro de

NUTRI-PHITE MAGNUM

como marca de fábrica y comercio, para distinguir fertilizantes, en clase 01 de la nomenclatura internacional.

- II. Que en fecha doce de junio de dos mil seis, el Ingeniero Álvaro Sáenz Saborío, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos-cero setenta y dos, representando a Distribuidora Comercial Agrotico S.A. se opuso al registro solicitado.
- III. Que por resolución de las ocho horas, cuarenta y cinco minutos, del trece de abril de dos mil siete, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición interpuesta, denegando el registro de la marca solicitada.
- IV. Que por escrito presentado al Registro en fecha diez de mayo de dos mil siete, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución final antes indicada, solicitando, por escrito presentado ante este Tribunal en fecha treinta de agosto de dos mil siete, se ordene continuar con el trámite de registro solicitado.
- V. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del término de ley previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca MAGNUM, bajo el acta N° 99718, vigente hasta el seis de febrero de dos mil diecisiete, para distinguir fertilizantes sintéticos y naturales, productos



para agricultura, en clase 1 de la nomenclatura internacional, y se encuentra inscrita a nombre de Distribuidora Comercial Agrotico S.A. (folio 128).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN FINAL. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. El Registro basó su rechazo en la inscripción previa de la marca MAGNUM, considerando que existe entre la inscrita y la pretendida similitud evidente por encontrarse la marca inscrita reproducida en la que se pretende registrar, por lo que hay una alta probabilidad de que se de confusión en el público consumidor.

A esto repone el apelante, indicando que la apreciación de conjunto hace evidentes las diferencias entre la marca pretendida y la inscrita, y que su registro en los Estados Unidos de América indica que es un signo susceptible de ser registrado.

CUARTO. ANÁLISIS DE LA MARCA REGISTRADA VERSUS LA PRETENDIDA PARA REGISTRO. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978) dispone:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. (...)”

A estos efectos, debe de realizarse el cotejo entre la marca pretendida y la ya inscrita, según analizamos de seguido.

MARCA INSCRITA	MARCA QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
MAGNUM	NUTRI-PHITE MAGNUM
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA
En clase 1: fertilizantes sintéticos y naturales, productos para agricultura	En clase 1: fertilizantes

El cotejo entre dos o más marcas ha de realizarse siguiendo las reglas no taxativas establecidas por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que a saber indica:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor,*



tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Al estar compuesta la marca inscrita por una sola palabra, sea MAGNUM, toda su fuerza y aptitud distintiva recae en ella. Por ello, y de acuerdo al inciso c) del artículo 24 recién transcrito, en dicha palabra debe de recaer el peso de la comparación entre ambos signos, y no en las palabras NUTRI-PHITE como argumenta la apelante.

En el nivel gráfico, vemos como la marca pretendida está constituida en parte por la ya inscrita, sea la palabra MAGNUM. El agregado NUTRI-PHITE no logra minimizar el peso que tiene la palabra MAGNUM dentro del conjunto. Asimismo, en el nivel fonético, la porción repetida de ambos signos suena igual. En el nivel ideológico, ambas evocan el concepto de magnitud; y al ser en el signo pretendido la última palabra que lo compone, adquiere una connotación adjetiva sobre las palabras que le preceden: MAGNUM, en la mente del consumidor promedio viene a convertirse en el adjetivo de NUTRI-PHITE, lo cual hace que el peso de la aptitud distintiva del conjunto recaiga sobre la palabra MAGNUM, la cual ya se encuentra inscrita como marca.



Habiéndose establecido la semejanza existente entre ambos signos, debemos de reparar en los productos ya distinguidos y que se pretenden distinguir. Tenemos que, en ambos casos, los productos corresponden a la clase 1 de la nomenclatura internacional creada al efecto. Y en ambos casos se refieren a fertilizantes, existiendo entonces identidad entre los productos. Esta identidad, aunada a la ya apuntada similitud entre los signos, hace que sea inviable el registro solicitado.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por considerarse que entre los signos inscrito y propuesto existen similitud tal que se presta a causar confusión en el público consumidor, máxime por la identidad entre los productos distinguidos y los que se pretenden distinguir, es que este Tribunal procede a declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, y por ende se confirma la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cuarenta y cinco minutos, del trece de abril de dos mil siete.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con los artículos 1 y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual No. 8039 de 5 de octubre de 2000 y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública No. 6227 de 2 de mayo de 1978, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con base en todo lo expuesto se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de Agroquímicas Biagro Sociedad Anónima, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cuarenta y cinco minutos, del trece de abril de dos mil siete, la cual se confirma. Se da por agotada la

vía administrativa. Firme la presente resolución, devuélvase el expediente a su oficina de origen para cumplir con lo ordenado. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Luis Jiménez Sancho

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR:

- Marca registrada o usada por tercero
- Marcas inadmisibles por derechos de terceros
- Examen de fondo de la marca