



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0198-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio: “NUTRIMIN”

SERVICIO AGRICOLA SALVADOREÑO, S.A. DE C.V Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8601-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 1386-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las dieciséis horas cero minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, mayor, casado, abogado, vecino de Santa Ana, con cédula de identidad número 1-833-413, en su condición de apoderado especial de la empresa **SERVICIO AGRICOLA SALVADOREÑO, S.A, DE C.V** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas veintiséis minutos y seis segundos del primero de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintidós de setiembre de dos mil diez, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada de la empresa **SERVICIO AGRICOLA SALVADOREÑO, S.A. DE C.V**, sociedad constituida de conformidad con las leyes del Salvador, domiciliada en Boulevard del Ejercito Nacional Km. 3, San Salvador, El Salvador, solicitó el Registro de la Marca de Fábrica y Comercio **“NUTRIMIN”** en **clase 01** de la nomenclatura



internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Fertilizantes.*”

SEGUNDO. Que mediante resolución de las once horas veintiséis minutos y seis segundos del primero de febrero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “*(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).*”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en representación de la empresa **SERVICIO AGRICOLA SALVADOREÑO, S.A, DE C.V**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas con cincuenta y siete minutos y cuarenta y siete segundos del dos de marzo de dos mil once, resolvió; “*(...) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de Alzada (...).*”

QUINTO. 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

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



- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la Marca de Fábrica “NUTRIMIN”, bajo el registro número **102617**, en clase **01** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **COLINAGRO S.A.**, inscrita desde el 04 de julio de 1997 y vigencia hasta el 04 de julio de 2017, para proteger y distinguir: *Fertilizantes. (doc. v.f 49 y 50)*

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 y comercio “NUTRIMIN” en **clase 01** de la nomenclatura internacional de Niza, presentada por la apoderada de la empresa **SERVICIO AGRICOLA SALVADOREÑO, S.A, DE C.V.**, al determinar conforme el estudio y análisis realizado del signo propuesto, lo siguiente; Que el signo propuesto es inadmisibles por derechos de terceros, que del análisis y cotejo realizado se desprende que las marcas **NUTRIMINS** y **NUTRIMIN** pretenden la protección de los mismos productos en clase 01 internacional, que del estudio integral de las marcas, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambos signos 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, los cuales se reconocen a través de su inscripción, por lo que trasgrede el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente dentro de sus agravios a grosso modo indicó; **Primero:** Que NUTRIMIN sí tiene elementos que lo particularicen, que al ser



una marca de fantasía por su unicidad goza de un mayor poder distintivo, y permite que más fácilmente sean identificados los productos que desea proteger. **Segundo:** Distintividad del término NUTRIMIN. **Tercero:** La marca solicitada “NUTRIMIN” posee una carga diferencial suficiente respecto de la marca inscrita NUTRIMINS y NUTRIMIX. **Cuarto:** De la inexistencia de riesgo de confusión entre los consumidores.

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, lo cual no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el Registro aplicó para el caso que ahora nos ocupa el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento a esa ley, los cuales son muy 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 o a otros comerciantes*, ya que éste puede producirse no solo 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 esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Ante ello, para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

En este sentido, el Registrador a la hora de proceder a 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. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten ambos signos, 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.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que este procedimiento 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. En este sentido, no lleva razón el recurrente, dado que del análisis realizado queda evidenciado, que la solicitud de la marca de fábrica inscrita “NUTRIMINS” y la marca de fábrica y comercio solicitada “NUTRIMIN”, ambas en **clase 01** de la nomenclatura internacional de Niza, existen similitudes tan palpables que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de **confusión visual, ideológico y auditivo** por cuanto tal y como se desprende de la solicitud, desde el punto de vista visual, ortográfico y auditivo, el



signo propuesto tiene su particularidad, ya que ambos contienen el elemento “NUTRIMIN” en común y a simple vista generan la misma apariencia e identificación con la marca inscrita, por cuanto la terminación “S” del signo solicitado no hace mayor diferencia de distintividad con respecto al producto que se pretende comercializar.

Por otra parte, si bien es cierto ambas marcas se encuentran bajo denominaciones de fantasía que no tienen un significado concreto u específico sobre el signo que se pretende registrar, no podemos obviar que la marca inscrita “NUTRIMINS” se encuentra en el mercado desde marzo de 1997 (doc. v.f 49) y en este sentido, el consumidor medio maneja un grado de conocimiento con respecto a los productos que comercializa la empresa COLINAGRO S.A, por ende ideológicamente va a asociarlas dentro de la misma actividad mercantil de “Agroquímicos” dentro de en una misma línea de productos para un mismo fin, lo cual se va a producir a diferencia de lo que estima el oponente un impacto directo en el mercado con respecto a la marca inscrita, 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 será inevitable.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios que pretenden protección registral, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos. En ese sentido, y dentro de un segundo escenario se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que como se ha indicado en el apartado anterior, existe identidad en los producto de la marca inscrita con respecto a la solicitada y dirigidos a un mismo sector del mercado, y en razón



de ello el riesgo de confusión, tal y como se ha indicado en el apartado anterior es inevitable.

Dadas las anteriores consideraciones, lo procedente al igual que lo determinó el Registro y es criterio que avala esta Órgano de alzada, es no permitir la coexistencia registral de las marcas contrapuestas “NUTRIMIN” y “NUTRIMINS” por cuanto pueden conllevar a un riesgo de confusión a los consumidores con respecto a la marca inscrita, en virtud de acreditarse que existen elementos a nivel gráfico, fonético e ideológico, que pueden producir riesgo de confusión para los consumidores que pretendan adquirir los productos de una y otra marca, quienes además podrían asociarla de manera directa como provenientes del mismo origen empresarial.

En consecuencia, este Tribunal arriba a la conclusión que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, representante de la empresa **SERVICIO AGRICOLA SALVADOREÑO, S.A, DE C.V** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas veintiséis minutos y seis segundos del primero de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma, al considerar que se transgrede tal y como lo señaló el Registro de la Propiedad Industrial, el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, razón por el cual debe negarse la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada “NUTRIMIN”, en **clase 01** de la Clasificación Internacional de Niza.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara ***SIN LUGAR*** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, representante de la empresa **SERVICIO AGRICOLA SALVADOREÑO, S.A, DE C.V** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas veintiséis minutos y seis segundos del primero de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma, y se mantenga el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NUTRIMIN**” en **clase 01** de la nomenclatura internacional de Niza. 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