

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2006-0013-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio NUTRIENT EXPRESS.

Miller Chemical & Fertilizer Corporation., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 954-05)

VOTO N° 142 -2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del quince de junio de dos mil seis.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes , mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco- ochocientos tres, en su condición de apoderado especial de la compañía **MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION**, sociedad organizada conforme las leyes de Estado de Pennsylvania, Estados Unidos de Norteamérica, con domicilio en Hanover, 120 Radio Road, Condado de Adams, Estado de Pennsylvania, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y cuatro minutos del dos de junio de dos mil cinco, con ocasión de la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio NUTRIENT EXPRESS, en clase 01 de la Nomenclatura Internacional, y;

RESULTANDO

PRIMERO. Que la compañía “**MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION**” presentó, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el ocho de febrero de dos mil cinco, una solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NUTRIENT EXPRESS**”, para proteger y distinguir fertilizantes para uso en agricultura, en clase 01 de la Nomenclatura Internacional.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, cuarenta y cuatro minutos del dos de junio de dos mil cinco, declaró sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en el artículo 7 literales d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y por considerar que la marca solicitada está conformada por términos que relacionados con los productos resultan atributivos de cualidades, ya que el término nutriente es descriptivo de las características propias de un fertilizante y el término express puede inducir a error sobre alguna cualidad del producto.

TERCERO. Que contra la citada resolución, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, de calidades y condición indicadas, interpuso el veintinueve de julio de dos mil cinco, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y mediante resolución dictada por dicho Registro a las catorce horas, cincuenta y seis minutos y treinta y seis segundos del dieciséis de setiembre de dos mil cinco, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación interpuesto.

CUARTO. Que mediante resolución dictada por este Tribunal a las quince horas con quince minutos del veintitrés de marzo de dos mil seis, se procedió a dar audiencia al recurrente y demás interesados por un plazo de quince días, para que presentaran sus alegatos y pruebas de descargo, audiencia que fue contestada por el representante de la compañía “MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION”, argumentando que sobre el término nutrient o nutriente en la solicitud se indicó que no se hace reserva de derecho exclusivo de uso del término; señala además, que el Registro no hace una valoración en conjunto de la marca solicitada y se impone una visión integral del signo en conjunto, que por tratarse de fertilizantes de uso agrícola supone un público consumidor medio informado y atento, que yerra el Registro al basar el rechazo de la marca en la traducción y significado en castellano del término nutrient, ya que es una visión parcial del signo pues la marca es Nutrient Express, que es una denominación en lengua extranjera por lo que su significado en el idioma nacional no puede ser una causal de rechazo. Aduce el apelante además, que no es cierto que el término express induzca a error sobre alguna cualidad del producto ya que su significado no está

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

referido a una cualidad, ya que si se usa como adjetivo su significado en el idioma español sería “claro patente, especificado”, términos que no atribuyen ninguna cualidad especial al producto. Por último, agrega, que la marca Nutrient Express en clase 1 se encuentra registrada en su país de origen Estados Unidos y que, por el artículo 6 quinquies apartado A.1) del Convenio de París que regula la protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión, su representada Miller Chemical & Fertilizer Corporation tiene el derecho de que su marca Nutrient Express sea admitida y protegida “tal cual es” en Costa Rica.

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 pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren 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 Rodríguez Jiménez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por carecer la resolución apelada de un elenco de Hechos Probados, este Tribunal enlista como tal el siguiente:

1).- Que el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, de calidades indicadas, es apoderado especial de la empresa Millar Chemical & Fertilizar Corporation, y en esa condición se le confirieron facultades para tramitar la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio Nutrient Express, en clase uno internacional (ver folio 31).

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. ANÁLISIS DE FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS. En el presente caso, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

lo dispuesto en el artículo 7º, literales d),g) y j), declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fabrica y comercio “NUTRIENT EXPRESS”, por considerar que dicho distintivo no es susceptible de protección registral, ya que el mismo está conformado por palabras que relacionadas con los productos a proteger resultan atributivos de cualidades, siendo que el término nutriente es descriptivo de las características propias de un fertilizante y además, el término express puede inducir a error sobre alguna cualidad del producto.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que en la solicitud se indicó que no se hace reserva de derecho exclusivo de uso del término nutrient o nutriente, que el Registro no hace una valoración en conjunto de la marca solicitada y se impone una visión íntegra del signo en conjunto, que por tratarse de fertilizantes de uso agrícola supone un público consumidor medio informado y atento. Que yerra el Registro al basar el rechazo de la marca en la traducción y significado en castellano del término nutrient, ya que es una visión parcial del signo, pues la marca es Nutrient Express, que es una denominación en lengua extranjera por lo que su significado en el idioma nacional no puede ser una causal de rechazo. Aduce también que no es cierto que el término express induzca a error sobre alguna cualidad del producto, ya que su significado no está referido a una cualidad, ya que si se usa como adjetivo su significado en el idioma español sería “claro, patente, especificado,” términos que no atribuyen ninguna cualidad especial al producto. Por último, se alega, que la marca Nutrient Express en clase 1 se encuentra registrada en su país de origen Estados Unidos y que, por el artículo 6 quinquies apartado A.1) del Convenio de París que regula la protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión, su representada Miller Chemical & Fertilizer Corporation tiene el derecho de que su marca Nutrient Express sea admitida y protegida “tal cual es” en Costa Rica.

CUARTO. El caso concreto, se circunscribe a determinar si la denegatoria que resuelve el Registro sobre la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “Nutrient Express”, en clase 01 internacional, para proteger y distinguir fertilizantes para uso en agricultura, con fundamento en el artículo 7º literales d),g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivo, número 7978 de 22 de diciembre de 1999, y sus reformas, se ajusta a derecho.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Sobre lo expuesto, ha de indicarse que efectivamente, el artículo 2º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, define marca : “...*como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase*”. Por su parte, el artículo 3 de esa misma ley establece, una lista de aquellos elementos mediante los cuales se puede materializar el signo. Así entonces, ambos artículos acopian las características y requisitos básicos que debe cumplir la marca para ser registrable, resaltándose como característica fundamental a reunir: la distintividad, considerada como aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor de confusiones o engaños, ya que tiende a relacionar las características, calidad o buena fama del producto, con el signo que lo protege. Igualmente, conforme a la legislación marcaria, un signo es registrable como marca no solo cuando cumple esa característica de distintividad, sino también, cuando no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículo 7º y 8º de la citada Ley de Marcas.

QUINTO. Realizadas las anteriores precisiones, merece subrayar que el Registrador marcario dentro de su función calificadora, debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia. Así, a efecto de determinar la distintividad, requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, o, si el signo propuesto se encuentra en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 7º mencionado, el cual dispone en lo que interesa: “*Artículo 7º.-*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

(...)

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”.

Así, por imperativo de ley, el Registro debe exigir la aptitud distintiva de la marca, requisito que resulta básico para autorizar la inscripción del signo, de ahí que el órgano a-quo sustente la denegatoria de la marca “**NUTRIENT EXPRESS**” en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por cuanto encontró que el signo respecto del producto que pretende distinguir, constituye una denominación atributiva de cualidades que describe características propias de un fertilizante, pudiendo inducir a error sobre alguna cualidad (artículo 7 incisos d) y j) de la Ley citada), posición que comparte este Tribunal, por cuanto las palabras en inglés Nutrient Express, constituyen palabras descriptivas.

SEXTO. En el caso que nos ocupa, argumenta el apelante, que sobre el carácter distintivo comparte lo señalado por el Registro, en cuanto al término “Nutrient”, e indica además que en la solicitud no se hace reserva de derecho exclusivo de uso sobre el término, toda vez que en su traducción al castellano, el vocablo -Nutriente- puede resultar genérico o atributivo de cualidades, sin embargo, sostiene que la marca apreciada en conjunto posee suficiente carácter distintivo. Al respecto, y sobre esta aseveración, considera este Tribunal, que no lleva razón el petente, toda vez que la marca que se propone lo es para distinguir “fertilizantes para uso en agricultura”, y, al apreciarse en la relación producto-signo, se puede determinar con facilidad que el signo resulta descriptivo de características. Los vocablos “Nutrient”y “Express”, aún y cuando son términos pertenecientes a un idioma diferente al castellano, por su similitud gráfica y fonética, el consumidor medio los va a asociar con los términos en

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

castellano “nutriente” y “expres”. El vocablo nutriente entendido como sinónimo de alimento, y el término en castellano “EXPRES”, es utilizado popularmente dentro de nuestro país como sinónimo de rápido. El Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima segunda edición, 2001 define el término EXPRES como “ (*Del fr.exprés*).adj. Dicho de ciertos electrodomésticos y del café: rápido (*que sucede muy de prisa*)” pág.1023.

En este sentido, el signo en si mismo podría describir características de los fertilizantes, y, no se desvirtúa la posibilidad de confusión que pueda provocar e inducir al consumidor a que le acredite al fertilizante características de nutrición, rapidez y prontitud, siendo en definitiva un hecho sobre el cual no puede darse certeza. La percepción del consumidor se puede ver viciada, precisamente, por el aspecto idiomático, ya que la diferencia existente del concepto Express, resulta un aspecto preponderante para inducir a error, toda vez la grafía de los términos en inglés y castellano resultan muy similares. La letra “s” es la única diferencia por lo que podría considerarse un término castellano comprensible para el público consumidor, pues, los producto a distinguir lo son para uso de la agricultura, ramo que en nuestro país resulta amplio, pues no se encuentra sectorizado y contrario a lo que afirma el recurrente, no siempre supone agricultores informados y atentos.

Al respecto, merece destacar que literal d) del citado artículo 7º citado, se dirige a evitar el registro de signos de carácter descriptivo, considerados como aquellos que hacen referencia a características del producto.

En relación al carácter descriptivo de un signo, Martínez Medrano señala que “ *Las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, función, cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irregistrables como tales (...) carecen de distintividad, ya que la cualidad que describen es coincidente con la de otros productos ...*” MARTÍNEZ MEDRANO (Gabriel) y SOUCASSE (Gabriela), Derecho de Marcas, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, páginas 63.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Sobre los signos descriptivos resulta claro que, la prohibición del citado artículo 7º literal d) pretende evitar el monopolio de las funciones o características propias o colaterales de los productos o servicios, a fin, de que cualquier empresario las pueda utilizar en la descripción de los mismos, pero no para distinguirlos en el mercado.

Asimismo, resalta que el signo propuesto podría evocar superioridad sobre los demás competidores de su misma especie o género, concediéndole un contenido común, carente de distintividad, de ahí que lleve razón el a-quo, al considerar que: “... *No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes, g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cuál se aplica...[...]* *Que el distintivo marcario solicitado (...) esta conformado por términos que relacionados con los productos a proteger resultan ser totalmente atributivos de cualidades...*”, toda vez que la marca que pretende el registro se encuentra dentro de la limitación a que alude el a quo en la resolución impugnada.

SETIMO. Bajo esa perspectiva, la marca tal y como se solicita podría inducir a error o engaño, en cuanto describe características del producto a proteger que podría o no tener, de ahí que el Registro fundamentara el rechazo de marca solicitada en la disposición contenida en el inciso j) del citado artículo 7º de Ley de Marcas, el cual en forma expresa prohíbe el registro de los signos que puedan causar engaño o confusión sobre las características del producto o servicio de que se trata.

A efecto de determinar si una marca es engañosa, la doctrina marcaria señala que; “*deben conjugarse dos criterios básicos: relacionar la denominación con los productos o servicios que intenta proteger y determinar la plataforma subjetiva, es decir, el consumidor medio de los productos y servicios que la marca distingue...Igualmente, existe inducción a error cuando se solicita como marca el nombre de un producto que no da respuesta a las expectativas que crea hacia el mismo, aunque sí lo hace en relación con otros servicios relacionados.*” (MARTÍNEZ MEDRANO Gabriel y SOUCASSE Gabriela M., op cit, pág.119).

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Dicha prohibición, pretende resguardar al consumidor promedio, por cuanto éste no suele reconocer a primera vista la naturaleza, la calidad y cualidad del producto, diferencias que podría encontrar si se tomara el tiempo necesario para examinar la marca y el producto correspondiente, su primera impresión es determinante y de ahí surge la imperiosa necesidad de que la marca no induzca a error y cuente con un alto grado de distintividad, característica fundamental que debe ostentar un signo para que sea consentido su registro, pues su función es la de *“individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión...”* (Tribunal Primero Civil, N° 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001).

OCTAVO. Por último, la parte recurrente manifiesta que la marca denominativa Nutrient Express, en clase 1, se encuentra registrada en su país de origen Estados Unidos y sustentó su argumento en el artículo 6 quinquies apartado A 1 del Convenio de París que regula la protección de las marcas registradas en un país de la Unión, aludiendo a la cláusula *“telle quelle”* o *“tal cual es”*. Lleva razón el apelante, en cuanto el apartado A 1 admite tal cual la protección de toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen del solicitante, sin embargo, el apartado B. (ii) exime de tal prescripción cuando el signo carezca de aptitud distintiva, y en el caso concreto la marca solicitada como se indicó supra, no despliega la suficiente distintividad para acceder a su registro, por lo que no puede considerarse como válida tal alegación. Dicho artículo en lo que interesa expresa: *“...A.1) Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.(...)B. Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: (...)*

(ii) cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

o que hayan llegado a ser (sic) usales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama; ...”

NOVENO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y de comercio “**NUTRIENT EXPRESS**” , vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar el producto en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su calidad de apoderado especial de Miller Chemical & Fertilizer Corporation, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas cuarenta y cuatro minutos del dos de junio de dos mil cinco, la cual ha de confirmarse.

DECIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su calidad de apoderado especial de Miller Chemical & Fertilizer Corporation, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y cuatro minutos del dos de junio de dos mil cinco, la que en este acto se confirma. 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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca