



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1171-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica y comercio “PORCIGRAS”

BIO-LOGICA LABORATORIOS S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7521-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos]

VOTO N° 0568-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del veinte de mayo de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Aaron Montero Sequeira**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-908-006, apoderado especial de la compañía **BIO-LOGICA LABORATORIOS S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cuarenta y tres minutos con treinta y tres segundos del siete de noviembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diez de agosto de dos mil doce, por el licenciado **Aaron Montero Sequeira**, apoderado especial de la compañía **BIO-LOGICA LABORATORIOS S.A**, sociedad constituida bajo las leyes de la República de Panamá, con establecimiento administrativo y comercial, situado en la misma dirección, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PORCIGRAS**”, para proteger y distinguir en la nomenclatura internacional los siguientes productos:



Clase 05: 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; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Clase 31: Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas cuarenta y tres minutos con treinta y tres segundos del siete de noviembre de dos mil doce, resolvió; “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

CUARTO. Que el Lic. **Aaron Montero Sequeira**, apoderado especial de la compañía **BIO-LOGICA LABORATORIOS S.A**, presentó para el 13 de noviembre de 2012 recurso de revocatoria, apelación y nulidad concomitante con contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial anteriormente señalada, razón por la cual conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de relevancia para el dictado de la presente resolución, que en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:

1. **Marca de fábrica y servicios: “CIGRAS”** bajo el registro número 169704, propiedad de la **UNIVERSIDAD DE COSTA RICA**, en las clases 1, **5**, 16, 29, 30, **31**, 35, 37, 38, 40, 41, 42 y 44 de la nomenclatura internacional de Niza. (v.f 8 y 9)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca **“PORCIGRAS”** presentada por la empresa **BIO-LOGICA LABORATORIOS S.A**, en virtud de que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita, por cuanto protegen los mismos servicios. Asimismo, del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas. Siendo inminente el riesgo de confusión y asociación empresarial, con lo cual se estaría afectando el derecho de elección de los consumidores y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, por lo que se violenta el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos distintivos.

Por su parte el apelante a pesar de que recurrió la resolución final, no expresó agravios dentro de la interposición del recurso como tampoco en la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal, mediante el auto de las nueve horas treinta minutos del veinticinco de enero de dos mil trece.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, 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 quem**, 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.**

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada “**PORCIGRAS**” en **clase 05 y 31** de la nomenclatura internacional de Niza, ya que tal y como fue analizado, no solo pretende la protección para un mismo tipo de productos, sino que además bajo una denominación similar al de la marca inscrita, lo cual conlleva a que el consumidor medio las pueda eventualmente identificar como si fuesen del mismo origen empresarial, y en razón de ello no podría obtener protección registral.

En este sentido, el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.



Al respecto el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, aplicado al caso bajo estudio indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“(...) 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**, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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**”. (lo subrayado y resaltado no es del texto original).*

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

“(...) 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;(…)” (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(…) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

Lo anterior, en virtud de que 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 que protegen productos similares o relacionados presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico, como la devenida en el presente caso.

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, “**PORCIGRAS**”, como signo propuesto y la marca inscrita “**CIGRAS**”, según se desprende de la certificación que constan en el expediente (ver folios 08 y 09) son similares entre sí, y realizada la comparación a **nivel gráfico** se determina que la marca solicitada incluye en su totalidad la denominación inscrita, y el elemento inicial que la compone “**POR**”, no le proporciona la distintividad necesaria, existiendo más similitudes que diferencias, no siendo suficientemente este elemento para obtener protección registral, toda vez que la marca



solicitada incluye totalmente la inscrita y el elemento “POR” no es suficiente para impedir que el consumidor pueda asociar ambas marcas con el mismo origen empresarial, y asocien la marca “PORCIGRAS” como una variante de la marca “CIGRAS” ya inscrita. El término POR no es suficiente para hacer distinción además, porque el mismo como preposición hace referencia a que algo es hecho “POR” es decir, se refiere a un agente, en este caso CIGRAS.

El riesgo de asociación se consolida por proteger ambas marcas productos en clase 5 y 31 que incluyen productos químicos para la agricultura y productos agrícolas, por lo que los mismos están relacionados.

Por lo anterior, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, lo procedente es no permitir la coexistencia registral de las marcas contrapuestas “**PORCIGRAS**” y “**CIGRAS**”, por cuanto como se ha indicado líneas arriba pueden conllevar a un riesgo de confusión a los consumidores, quienes podrían asociarla de manera directa como provenientes del mismo origen empresarial, razón por el cual debe negarse la solicitud de inscripción de la marca de servicios solicitada “**PORCIGRAS**”, en clase 05 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la compañía **BIO-LOGICA LABORATORIOS S.A**, por cuanto la misma como fue externado por el Registro de Instancia, y es criterio que comparte este Tribunal transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Por otra parte, en cuanto a la nulidad concomitante alegada por el recurrente, cabe señalar que según lo disponen los artículos 197 y 199 del Código Procesal Civil, las nulidades se interpondrán por existir un vicio esencial para la ritualidad o marcha del procedimiento y en el caso de nulidad de resoluciones, deberá alegarse al interponerse el recurso que quepa contra ellas. Igualmente el artículo 197 señala: “*La nulidad solo se decretará cuando sea*



absolutamente indispensable su pronunciamiento para evitar la indefensión o para orientar el curso normal del procedimiento. Tampoco deberá prosperar si es posible reponer el trámite o corregir la actuación, sin perjuicio de los demás actos procesales”. En el presente caso, la gestión de nulidad, fue interpuesta por la recurrente con el recurso que procedía, limitándose a indicar que solicita la nulidad concomitante sin hacer referencia a los motivos en que se fundamenta su solicitud, sin embargo, analizada la resolución impugnada, este Tribunal no observó vicio alguno que pudiera causar indefensión a las partes o que obstaculizara el curso normal del procedimiento, por lo que se rechaza dicha solicitud.

Considera entonces este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cincuenta y siete minutos con treinta y ocho segundos del nueve de enero de dos mil doce, se encuentra ajustada a derecho y que la falta de agravios por parte del apelante denota la falta de argumentos para rebatir o plantear su inconformidad con el criterio esbozado en la resolución impugnada, por lo que, lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación y nulidad concomitante interpuesta por el Lic. **Aaron Montero Sequeira**, apoderado especial de la compañía **BIO-LOGICA LABORATORIOS S.A** y confirmar la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

SETIMO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación y la nulidad concomitante interpuestos por el licenciado **Aaron Montero Sequeira**, apoderado especial de la compañía **BIO-LOGICA LABORATORIOS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cuarenta y tres minutos con treinta y tres segundos del siete de noviembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma para que se proceda con el rechazo de la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**PORCIGRAS**” en **clase 05 y 31** internacional. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.