



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0040-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “*NORDOX*”

NORDOX AS., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 6045-2012)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 787-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinticinco minutos del trece de junio de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1143-447, en representación de la empresa **NORDOX AS.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Noruega, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y nueve segundos del once de diciembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de junio de 2012, la Licenciada Karla Villalobos Wong en representación de la empresa relacionada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “*NORDOX*” en Clases 01 y 05 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: En **Clase 01**: “*Productos químicos para uso industrial y para uso en la agricultura, horticultura y silvicultura (excepto fungicidas, insecticidas o herbicidas)*”. En **Clase 05**: “*Preparaciones para destruir animales dañinos, fungicidas, herbicidas.*” Que mediante escrito de fecha 07 de diciembre de 2012, la solicitante desiste formalmente de continuar con el trámite de la marca solicitada en relación con



la Clase 01, y solicita se continúe respecto de la Clase 05.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y nueve segundos del once de diciembre de dos mil doce, resuelve rechazar de plano la solicitud planteada.

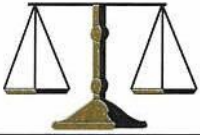
TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de diciembre de 2012, la Licenciada **Faith Neurohr**, en la representación indicada, interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal en Alzada.

CUARTO. 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, la invalidez o la nulidad 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 Álvarez Ramírez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter, los siguientes: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca: **“NORTOX”** a nombre de la empresa NORTOX, S.A., bajo el **Registro No. 82254**, vigente hasta el 24 de marzo de 2013, que protege en **Clase 01** Internacional **“Productos químicos para la agricultura”**, (v. f. 21). **2.-** Que la marca **“NORDOX (DISEÑO)”** con el **Registro No. 108157**, se encuentra inscrita a nombre de la empresa solicitante NORDOX AS., (v. f. 61).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción solicitada con fundamento en los incisos a) y b) del Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerar que puede causar confusión en el público consumidor, al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas.

Por su parte, en escrito de expresión de agravios presentado ante este Tribunal por la representación de la empresa recurrente manifiesta que al no continuar con la solicitud de registro en Clase 01 internacional, no procede el rechazo con base a la marca NORTOX, ya que solo se continuaría para la Clase 05. Agrega que los productos que protegen las marcas enfrentadas, por ser productos químicos, tienden a ser de consumo selectivo, que poseen usos muy distintos no relacionados entre sí, cuyo consumidor meta conoce sus propiedades y uso específico, dado lo cual podrá distinguir unos de otros y por ello pueden coexistir en el mercado. En razón de lo anterior, al no existir riesgo de confusión alguno, solicita al Registro a quo revocar la resolución recurrida o en su lugar sea acogida la apelación por el Tribunal Registral Administrativo.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Nuestra normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen,



entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

En el caso concreto, aunque la empresa Distribuidora Agro Comercial, S. A., haya traspasado su marca “NORDOX (DISEÑO)” con Registro No. 108157 a favor de la empresa solicitante, una vez examinada la marca que se pretende inscribir “**NORDOX**” con la inscrita “**NORTOX**” se advierte que hay entre ellas una gran similitud a nivel gráfico y fonético; y, a pesar del desistimiento de la inscripción respecto de la Clase 01, los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado en Clase 05, a saber, “*preparaciones para destruir animales dañinos, fungicidas, herbicidas*” son similares y de igual naturaleza que los “*productos químicos para la agricultura*” que ya protege la marca “**NORTOX**” y por ello no existe una distintividad suficiente que permita su coexistencia registral.

Debe advertir el recurrente que en aplicación del principio de especialidad que rige la materia marcaria, no basta con que se encuentren en clases diferentes, sino que los productos deben ser de diferente naturaleza, siendo que, en este caso se trata de productos dedicados a la agricultura y por ende serán comercializados mediante los mismos canales de distribución, en razón de lo cual, son susceptibles de ser asociados por el consumidor medio, quien puede incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo comercializador, por lo que, sí existe un evidente riesgo de confusión y eso es precisamente lo que debe evitarse.

Por lo expuesto, no encuentra este Tribunal, motivo alguno para resolver en sentido contrario al que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en calidad de representante de la empresa **NORDOX AS.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y nueve segundos del once de diciembre de dos mil doce, la cual se confirma.



QUINTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en calidad de representante de la empresa **NORDOX AS.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y nueve segundos del once de diciembre de dos mil doce, la cual se confirma, denegando el registro del signo “**NORDOX**” presentado por el recurrente. 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.**

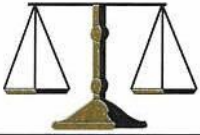
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33