
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0165-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “NORAT”

ENKIL CORP. S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2020-8139)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0289-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las diez horas cuarenta y tres minutos del dieciocho de junio de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Kristel Faith Neurohr, vecina de San José, cédula de identidad 1-1143-0447, en su condición de apoderada especial de la empresa ENKIL CORP. S.A., constituida de conformidad con las leyes de la República de Guatemala, con domicilio en 23 calle 14-52, Oficina 1104, Zona 4, Condado Naranjo, Edificio Crece, Torre 1 nivel 11, Mixco, Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:21:42 horas del 17 de febrero de 2021.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 7 octubre de 2020, la abogada Faith Neurohr, en su condición dicha, solicita el signo **NORAT**

como marca de comercio para distinguir fungicidas, herbicidas y productos para la destrucción de animales dañinos, en clase 5 de la nomenclatura internacional.

El Registro de la Propiedad Intelectual deniega la inscripción del signo propuesto por considerarlo inadmisibles por derechos de terceros, conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **ENKIL CORP. S.A.** apeló, y en sus agravios manifestó que las marcas aquí evaluadas protegen productos y servicios distintos. Si bien la marca que está registrada protege preparaciones para eliminar animales dañinos, lo cierto es que igualmente protege productos farmacéuticos, preparaciones higiénicas entre otros, toda vez que protege la totalidad de la clase 5. Tal y como lo indica la Clasificación de Niza, la clase comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario. Por el contrario, la marca de su representada es específica para proteger fungicidas, herbicidas y productos para la destrucción de animales dañinos.

Alega que no es posible concluir que las marcas en cuestión confundirán a los consumidores, ya que la amplitud de la marca registrada no lo permite. Una cosa es un medicamento humano o incluso veterinario y otra muy distinta un fungicida. Alude al principio de especialidad.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **NORATIL**, propiedad de la empresa **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, registro **260619**, vigente

hasta el 17 de marzo de 2027, distingue en clase 5 preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico, complementos alimenticios para personas y animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas (folios 14 a 15 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. 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.

Así, para que prospere el registro de un signo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto con marcas registradas, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estas palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en los signos puede impedir al consumidor distinguir a uno de otro.

El cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por sus eventuales similitudes. Se integra por el derecho exclusivo del titular de un signo, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Se realiza colocándose el calificador en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que estos despierten, 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 mayor consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

En vista de lo anterior, y en atención a las reglas contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, se procede a realizar el cotejo de los signos en

conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico y de los productos que distinguen, a efecto de determinar si son confundibles o no:

SIGNO SOLICITADO

NORAT

Fungicidas, herbicidas y productos para la destrucción de animales dañinos

SIGNO REGISTRADO

NORATIL

Preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico, complementos alimenticios para personas y animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas

El signo solicitado **NORAT** comparte cinco letras en idéntica posición con la marca registrada **NORATIL**, por lo que se puede afirmar que la solicitada está íntegramente contenida en la registrada, lo que nos indica que gráficamente los signos cuentan con más semejanzas que diferencias.

Al presentarse una gran semejanza gramatical, esta aplica en el ámbito fonético, ya que su pronunciación es muy similar.

En el campo ideológico, las palabras NORAT y NORATIL carecen de un concepto, por lo que dicho ámbito no se coteja.

Así, son más las semejanzas que las diferencias entre los signos confrontados.

Una vez realizado el cotejo, es importante el análisis del principio de especialidad, la marca registrada distingue en clase 5, entre otros, los productos **preparaciones para eliminar animales dañinos, fungicidas y herbicidas**, que son los mismos del listado solicitado, a saber **fungicidas, herbicidas y productos para la destrucción de animales dañinos** en clase 5, por ende, se expenden dentro de los mismos canales de distribución, se venden en los mismos establecimientos, y cuentan con el mismo tipo de consumidor, el cual podría confundir o asociar el origen empresarial de los productos a comercializar, por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad como lo pretende la empresa apelante en sus alegatos, ya que este opera únicamente cuando los productos o servicios sean diferentes y no exista la posibilidad de que se relacionen, lo que sucede en este caso.

Del proceso de confrontación de los signos, este Tribunal considera que, efectivamente, al signo objeto de registro le es aplicable el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, ya que afecta derechos previos de terceros.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por Kristel Faith Neurohr representando a ENKIL CORP. S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:21:42 horas del 17 de febrero de 2021,

la que en este acto se confirma. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33