



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0426-TRA-PI-408-16

Oposición a solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “NUTRILE”

COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-1563)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0008-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del doce de enero de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, mayor, divorciada, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-0953-0774, vecina de San José, en su carácter de apoderada especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, cédula de persona jurídica número 3-004-045002, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:05:45 horas del 3 de junio de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de febrero del 2014, la licenciada **María Del Milagro Chaves Desanti**, mayor, divorciada una vez, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-0626-0794, vecina de San José, en su condición de gestora de negocios de la empresa **INNOVACIÓN DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, domiciliada en Norte 45 777, Industrial Vallejo, Azcapotzalco, Azcapotzalco, Distrito Federal 02300, México, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “NUTRILE”, para proteger y



distinguir en clase 32: *“cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”*.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el diario oficial la Gaceta, y dentro del plazo conferido, la licenciada **María De La Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, formuló oposición al registro de la marca solicitada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:05:45 horas del 3 de junio de 2016, resolvió; *“... Se declara sin lugar la oposición planteada por MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en su condición de apoderada especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., contra la solicitud de inscripción de la marca “NUTRILE” clase 32 internacional, solicitada por MARIA DEL MILAGRO CHAVEZ DESANTI, en su condición de apoderada especial de INNOVACIÓN DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., la cual se acoge ...”*.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 20 de junio de 2016, la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, en su condición de apoderada especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución final antes referida, el Registro de Propiedad Industrial rechazó el recurso de revocatoria y admitió el de apelación y por esa circunstancia 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.



Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que como tales incidan en la resolución de este proceso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS ALEGATOS DEL RECORRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada concluye que no encuentra argumentos suficientes para poder denegar la marca NUTRILE, considera que la marca cuenta con la carga de distintividad necesaria para su registro y puede perfectamente ser reconocida por el consumidor promedio en relación con los productos a proteger, sin la creencia de que por contener la partícula LE al final de la misma, solo protege leche, ni que ésta es nutritiva por contener la partícula NUTRI tal y como lo alega el oponente, lo cual además la convertiría en engañosa. No puede deducirse que cause engaño sobre la naturaleza, el modo de fabricación, cualidades aptitud para el empleo o alguna otra característica de los productos que pretende proteger, porque al tratarse de una marca meramente de fantasía, es completamente distintiva de los productos a proteger. Asimismo, no se considera una marca evocativa, como lo indica el solicitante, porque como se analizó atrás, no necesariamente al observarla, el consumidor promedio la relacionaría con leche, solamente por contener las letras LE. Estas dos letras no llevan a pensar de forma inmediata en el producto leche, siendo que existe en el mercado un sinnúmero de productos cuyos nombres contienen las letras LE. Por el contrario, el Registro encuentra suficientemente distintiva la marca de fantasía solicitada para ser reconocida y diferenciada por el consumidor promedio, por lo que procede a denegar la oposición planteada y en su lugar acoge la marca solicitada.



Por su parte, el apelante alega que el registrador no realizó un debido análisis del signo propuesto ya que NUTRILE no cuenta con los requisitos de registrabilidad que exige la ley, no solo por los argumentos de la oposición sino por los antecedentes marcarios a nombre de la empresa oponente, mismos que presentan identidad gráfica, fonética e ideológica con el signo solicitado, no se realizó una debida interpretación de las prohibiciones intrínsecas alegadas en la oposición. Puntualmente señaló: Que su representada tiene inscritas las marcas: Nutrilac, Nutrilact, y Nutril en clase 29 y Nutril en clase 05; que existe una indebida interpretación del artículo 2 de la Ley de Marcas, pues hay similitud entre la marca solicitada y las inscritas (folio 34 del legajo de apelación); que el artículo 24 del Reglamento a la ley de Marcas dice que debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias. (folio 35 del legajo de apelación); que existen similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos enfrentados; la falta de distintividad de la marca propuesta “Nutrile” y que a su representada le rechazaron marcas similares; que “Nutrile” es la traducción de “Nutrimil” o por lo menos así resultará para el consumidor y finalmente que por el principio de veracidad marcaria (derecho del consumidor a no ser engañado por el contenido de una marca, debe ser rechazado el signo propuesto, ya que en el caso particular, respecto de la procedencia de **NUTRILE**, el consumidor fácilmente la relacionara con las marcas de su representada (folio 39 del legajo de apelación).

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO BAJO EXAMEN Y PERTINENCIA DE LA OPOSICIÓN. De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley No. 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), para ser registrables, las marcas deben contener una característica fundamental, **la distintividad**, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.



Para este Tribunal en lo que se refiere al aspecto extrínseco desde el punto de vista del cotejo marcario, la resolución final no toca aspectos de tal carácter; no obstante, por control de legalidad y atendidos al principio de especialidad marcaria, es criterio de este Tribunal que, no existen problemas de confusión entre el signo solicitado y los inscritos de la oponente, pues, aunque compartan la misma raíz “NUTRI”, el sufijo “LE” en el signo propuesto, marca la diferencia, esto último tomando en cuenta que se trata de productos para la clase 32 de la nomenclatura internacional, distintos de la “leche”, en las clases 29 y 05 de la nomenclatura internacional.

En cuanto al aspecto intrínseco, es criterio de este Tribunal que, el consumidor promedio no se ve engañado por el uso de la raíz “**NUTRI**” que copulado por el sufijo “**LE**”, conformarían un término de fantasía aplicado a los productos solicitados que se pretenden proteger y distinguir, en la clase 32 de la nomenclatura internacional, sean: *“cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”*. En razón de lo anterior, es que se da el cambio de criterio de este Tribunal, en relación al voto 935-2015 de las diez horas cincuenta minutos del doce de noviembre de dos mil quince, emitido por el mismo Tribunal pero para proteger y distinguir: *“carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, comportas, huevos, leche, otras preparaciones a partir de leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”*, en la clase 29 de la nomenclatura internacional.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, en su condición de apoderada especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:05:45 horas del 3 de junio de 2016, la cual se confirma en todos sus extremos, y en consecuencia se declara sin lugar la oposición formulada por la apoderada de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, y se acoge el registro del signo “**NUTRILE**” presentado por la licenciada **María Del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **INNOVACIÓN DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.** 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

Roberto Arguedas Pérez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29