

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2015-0393-TRA-PI-78-17

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “NUTRI RICA (DISEÑO)”

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

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-0597)

Marcas y otros Signos

VOTO 0365-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta y cinco minutos del veintiséis de julio de dos mil diecisiete.

Visto el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-953-774, apoderada especial de la compañía COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L, cédula jurídica 3-004-045002, domiciliada en Alajuela, del Aeropuerto 7 kilómetros al oeste, San José, Costa Rica, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:16:35 horas del 21 de diciembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado el 21 de enero de 2015, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada María Gabriela Bodden Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A de C.V, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio:



El cual representa las palabras “**NUTRI RICA**” en letras especiales y características en color blanco, la palabra se encuentra contenida en un rectángulo (con sus bordes inferiores redondeados) color verde con sus bordes amarillos, en la parte inferior de las palabras se encuentra el diseño de lo que asemeja una vaca y un niño, con overol azul, camisa roja y sombrero de paja, todo lo anterior contenido dentro de lo que asemeja un empaque.

En clase 29 del nomenclator internacional, para proteger y distinguir: *“Leche y productos lácteos, incluyendo suero de leche y fórmula láctea no de uso medio, mezcla de producto lácteo con grasa vegetal”*.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:26:09 horas del 13 de abril de 2015, resolvió: *“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”*, por causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, mediante memorial presentado el 29 de abril de 2015 el representante de la compañía COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A de C.V., interpone recurso de revocatoria con apelación y nulidad concomitante.

CUARTO. Mediante el Voto 1057-2015 dictado por este Tribunal Registral Administrativo a las 14:05 horas del 1 de diciembre de 2015, mediante el cual se resolvió revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:26:09 horas del 13 de abril de 2015, siendo que no se advierte por parte del Órgano de alzada, la inadmisibilidad contemplada por el a quo y en consecuencia se ordena al Registro, proceder con la continuación del trámite de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “Nutri Rica (diseño)” en clase 29 internacional, presentada por la compañía COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS S.A de C.V.

QUINTO. Que los Edictos correspondientes a la solicitud relacionada fueron publicados en las Gacetas números 119, 120 y 121, correspondientes a los días 21, 22 y 23 de junio de 2016.

SEXTO. Que dentro del plazo conferido y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial para el día 22 de agosto de 2016, la Licda. Fabiola Sáenz Quesada, en calidad de apoderada especial de la empresa COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L, plantea oposición contra la solicitud de registro relacionada.

SÉPTIMO. Por resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 10:16:35 horas del 21 de diciembre de 2016, se resolvió; “... *Se declara sin lugar la oposición planteada por FABIOLA SÁENZ QUESADA, quien actúa como apoderada especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L, contra la solicitud de inscripción de la marca*



solicitada por MARÍA GABRIELA BODDEN CORDERO, en carácter de apoderada de COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A DE C.V., la cual se acoge. ...”.

OCTAVO. Inconforme con la resolución mencionada, la representante de la empresa COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L, interpone para el 13 de enero de 2017 los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, y en razón de ello entra a conocer este Tribunal de alzada.

NOVENO. Mediante resolución dictada a las 09:23:56 horas del 23 de enero de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “...*Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...*”.

DÉCIMO. 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hechos con tal carácter los indicados por el Registro de la Propiedad Industrial.

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determinó que el signo propuesto no incurre en las causales de inadmisibilidad contempladas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, acogiendo la marca de fábrica y comercio solicitada “NUTRI RICA (DISEÑO)” presentada por la compañía COOPERATIVA DE

PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., y rechazando la oposición presentada por la representante de la compañía FABIOLA SÁENZ QUESADA.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., indica en el recurso de apelación, que; las marcas propiedad de su mandante son directamente afectadas con el registro del signo propuesto por la compañía COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A. DE C.V. Agrega que la marca solicitada es sumamente parecida a la marca de la Cooperativa, siendo que no cuenta con la suficiente distintividad para acceder al registro. Que existe riesgo de confusión para los consumidores en razón de que los productos son los mismos, comparten los mismos canales de distribución y consumidores meta, y en consecuencia riesgo de confusión empresarial. Lo anterior, sin dejar de lado el principio de veracidad de la marca: el cual protege el derecho del cual goza el consumidor a no ser engañado. Por las grandes similitudes entre las marcas de la apelante y la solicitada, se demuestra un riesgo de confusión real para el consumidor y un perjuicio para mi representada, lo que violenta los preceptos de la ley de marcas. Por lo anterior, solicita se declare la nulidad de la resolución venida en apelación y se ordene el rechazo de la solicitud de registro de la marca “NUTRI RICA (DISEÑO)” en clase 29 internacional.

Asimismo, el representante de la compañía COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A. DE C.V, se apersona y contesta la audiencia conferida a las partes, señalando que su representada cuenta con diversos signos marcarios inscritos. Que el signo propuesto por su representada se encuentra conformado por las palabras “NUTRI”, que evoca a nutrición o bien a nutrir, y la dicción “RICA” según su criterio que tiene un sabor agradable. La marca “NUTRI RICA” si consta de elementos distintivos y singularizantes que diferencia el producto de su mandante de otros en el mercado, siendo completamente registrable. Agrega que su mandante cuenta con otras marcas inscritas ante el Registro de la Propiedad Industrial; bajo el denominativo “ULTRA NUTRI (DISEÑO)” registros 231195 y 231194 las cuales fueron aprobadas. Por las consideraciones expuestas, señala que la solicitud propuesta por su representada no incurre en ninguno de los

supuestos de inadmisibilidad contemplados en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y en consecuencia solicita se declare sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., y se continúe con el proceso de registro del signo pedido.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En cuanto a los agravios expuestos por la solicitante y apelante y a efecto de resolver su sustento, este Tribunal estima que se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos objetados. En el caso concreto lo que se está solicitando es la marca de fábrica y comercio



para la clase 29 internacional, la cual debe ser cotejada con las marcas inscritas, correspondiéndole como fundamento legal, la aplicación de los artículos 2 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de su Reglamento. A efectos de poder determinar si la coexistencia de los signos enfrentados puede ser susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de que se pueda llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De la normativa anteriormente citada se advierte que, en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, 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)”

En virtud de lo expuesto, este Tribunal discrepa del criterio emitido por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que, entre los signos bajo examen, se desprenden las siguientes consideraciones:

➤ **SIGNO SOLICITADO POR LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS S.A DE C.V:**



en clase 29 internacional, para proteger: *“Leche y productos lácteos, incluyendo suero de leche y formula láctea no de uso medio, mezcla de producto lácteo con grasa vegetal”*.

➤ **SIGNOS INSCRITOS PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA OPOSITORA COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L:**

- 1) **“DOS PINOS NUTRI CRECE”**, registro **209822**, en **clase 29** internacional, para proteger: *“Leche”*
- 2) **“NUTRIATOL”** registro **201896**, en **clase 29** internacional, para proteger: *“Leche”*
- 3) **“NUTRIL”** registro **201899**, en **clase 29** internacional, para proteger: *“Leche”*
- 4) **“NUTRILAC”** registro **225359**, en **clase 29** internacional, para proteger: *“Leche”*

- 5) “NUTRICORONADO” registro **245859**, en **clase 29** internacional, para proteger: “...; *leche y productos lácteos; ...*”.



- 6) registro **245780**, en **clase 29** internacional, para proteger; “...; *leche y productos lácteos; ...*”.



- 7) registro **245782**, en **clase 29** internacional, para proteger; “...; *leche y productos lácteos; ...*”.

- 8) “NUTRILAC” registro **172976**, en **clase 29** internacional, para proteger; “*Productos lácteos*”.

- 9) “NUTRILAC” registro **172964**, en **clase 29** internacional, para proteger; “*Productos lácteos*”.

Para el caso bajo examen, si bien es cierto el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución apelada analizó la propuesta marcaria en su conjunto y para tales efectos pesó más el diseño que la parte denominativa, acogiendo de esa manera la solicitud presentada por la compañía COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE R.L. Sin embargo, a la hora de realizar el cotejo marcario este Órgano de alzada, determina que conforme la establece la doctrina, las marcas inscritas y la marca propuesta comparten los productos y los canales de distribución, lo que podría causar confusión al público consumidor acerca de su procedencia y origen empresarial, siendo esta situación un impedimento que no permite su coexistencia registral.

Tome en cuenta la solicitante que el riesgo de confusión, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en

la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto en relación con el giro y actividad que pretende la marca solicitada, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

En este sentido, el hecho de que los listados por su orden protejan el mismo tipo de productos, hace que pertenezcan a un mismo sector, canales de distribución y comercialización afín, en la distinción y protección de productos lácteos, abonado a que los signos son similares en su parte denominativa, lo cual no podríamos obviar de manera alguna que ello induce a un posible riesgo de confusión en el consumidor, quedando este en una verdadera incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir dichos signos distintivos en el mercado.

De ello se deduce, que entre los signos objetados existe desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, similitud en virtud del término dominante “NUTRI” que si bien es de connotación genérica es la parte más preponderante del denominativo y hace que se relacionen con lo que se encuentran inscritos, por ende, carente de actitud distintiva, ello aunado a la protección de productos en la misma clase 29 internacional “leche y productos lácteos”, que guardan una estrecha relación en su naturaleza y canales de comercialización nos permite concluir sobre el riesgo de confusión para el consumidor medio es inevitable.

Es por ello que, basta hacer la comparación de los registros que se encuentran inscritos propiedad de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L, para determinar que el signo propuesto no podría obtener protección registral dado el impacto e inminente riesgo que podría generar su coexistencia registral con relación a las marcas que se encuentran inscritas, debiendo proceder el rechazo de la solicitud presentada por COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE

LECHE R.L. En este sentido, este Tribunal acoge el recurso de apelación planteado por la compañía COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.

En lo que respecta a lo manifestado por la compañía COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE R.L., al señalar que su mandante cuenta con otras marcas inscritas ante el Registro de la Propiedad Industrial; bajo el denominativo “ULTRA NUTRI (DISEÑO)” y registros 231195 y 231194 las cuales fueron aprobadas. Al respecto, cabe señalar que el hecho de que su mandante cuente con otros denominativos inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial, ello no es óbice para la registración de otros con posterioridad, ya que previo a su registración debe superar el proceso de calificación registral contenido en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y de acuerdo a su propia naturaleza.

Al efecto ya este Órgano de alzada, respecto del tema ha puntualizado: “...no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripción...” (Voto de las 14:20 horas del 24 de noviembre del 2011 del Tribunal Registral Administrativo).

Conforme lo anterior, cabe destacar, que la identidad encontrada entre el signo solicitado y todos los inscritos corresponde precisamente a la ausencia de una condición que es esencial para la registrabilidad, como es la distintividad. Cabe recordar en este sentido, que pueden inscribirse signos iguales o similares, pero que protejan productos o servicios distintos. Al efecto la doctrina señala que ello solo puede ocurrir cuando se aplica el principio de especialidad, el cual establece: “El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil

cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 293).

De acuerdo con la cita señalada, tenemos, que por la aplicación del Principio de Especialidad se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, dado que el signo solicitado pretende proteger productos en clase 29 internacional, que resultan ser de igual naturaleza y comparten los mismos canales de comercialización y público consumidor, por lo cual no es posible su coexistencia registral y comercial, aunado a la existencia de derechos de terceros.

Por consiguiente, y por imperio de Ley, debe protegerse a las marcas ya registradas en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (LOBATO, Manuel, op cit., p. 288).

Conforme a lo expuesto y realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que en aplicación del artículo 8 incisos a) y b), y 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, así como el artículo 24 de su Reglamento, las marcas presentan similitudes y los productos que protegen son idénticos o relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos; situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada y por esa razón debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de las marcas registradas, el cual consisten en impedir que terceros utilicen su marca o

una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que protegen el derecho de exclusiva y que precisamente se encuentra contenido en el numeral 25 de la ya citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Finalmente, este Tribunal estima de mérito aclarar que el Voto 1057-2015 emitido a las 14:05 horas del 1 de diciembre del 2015, no ordenó la inscripción de la marca objeto del presente caso, sino la continuación del procedimiento, y en ese sentido el Registro de la Propiedad Industrial realizó una interpretación errónea de ese pronunciamiento ya que en éste se determinó que la marca contiene características que la hacen distintiva (en relación con el análisis intrínseco), pero de ninguna manera se estaba cotejando en el citado voto con otro derecho ya protegido por la ley. (ver último párrafo de la página 112 de la resolución)

En consecuencia, este Tribunal estima procedente declara con lugar el recurso de apelación planteado por la Licda. María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada de la empresa COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:16:35 horas del 21 de diciembre de 2016, la que en este acto se revoca, y se proceda a denegar la inscripción de marca de



fábrica y comercio en clase 29 internacional, presentada por COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A DE C.V.

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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el recurso de apelación planteado por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:16:35 horas del 21 de diciembre de 2016, la que en este acto *se*



revoca. En consecuencia, se deniega la inscripción de marca de fábrica y comercio en clase 29 internacional, presentada por COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A DE C.V. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen. **NOTIFÍQUESE.**

Rocío Cervantes Barrantes

Kattia Mora Cordero

Leonardo Villavicencio Cedeño

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55