

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0448-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio NUTRIDERM (3)

INDUSTRIAS CHAMER S.A. de C.V.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-4123)

Marcas y otros Signos

VOTO 0120-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del dos de marzo del dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles, abogado, con cédula de identidad número 1-392-470, apoderado especial de Industrias Chamer, S.A. de C.V., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Honduras, domiciliada en kilómetro 1 Autopista San Pedro Sula, Departamento de Cortés, Honduras, en contra de la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de las 11:25:31 horas del 16 de agosto del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las 10:07:05 del 3 de mayo del 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de Industrias Chamer, S.A. de C.V., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio NUTRIDERM en clase 3 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “*preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.*”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 11:25:31 horas del 16 de agosto del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada*”.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser 9:41:26 horas del 22 de agosto del 2016, el licenciado Jorge Tristán Trelles, representante de Industrias Chamer, S.A. de C.V., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

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 nulidad o la invalidez de lo actuado.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

UNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de fábrica y servicios *NUTRADERM*, registro 242919, cuyo titular es **GALDERMA S.A.**, vigente al 17 de abril del 2025, en clases 3, 5, 10 y 44 internacional, para proteger y distinguir en clase 3 “*Preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel, el cabello y las uñas.*”, en clase 5 “*Productos para uso en dermatología; suplementos dietéticos para humanos*”, en clase 10 “*Dispositivos médicos*”, y en clase 44 “*Cuidados de higiene y de belleza para personas*”. (v.f. 4 expediente principal, 13 legajo de apelación).

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, consideró rechazar la inscripción de la marca NUTRIDERM, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita NUTRADERM, por cuanto existe similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores siendo que la inscrita protege productos en la clase 5 que se relacionan –en este caso- con los productos solicitados de clase 3 internacional, al amparo del artículo 8 incisos a) y b); y desde el punto de vista intrínseco se le opuso el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Por su parte, el apoderado especial de la compañía en sus agravios indica que no encuentra apropiada la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, pues la marca solicitada NUTRIDERM es de fantasía y no se puede “desarmar” para indicar que se compone de NUTRI - y - DERM, pues es un solo vocablo. Que el ordenamiento jurídico no prohíbe la inscripción de términos sugestivos que sugieren o insinúan alguna característica del producto/servicio sin llegar a describirlo. Que no hay coincidencia en los productos de clase 3 del signo inscrito NUTRADERM en comparación con los pretendidos por su representación por tanto pueden coexistir pacíficamente, además de que su producto puesto en el mercado destaca la identificación absoluta de la casa fabricante con lo cual no habría probabilidad de una errónea asociación empresarial, y donde aporta ilustraciones de los productos de ambas marcas. Por último, existe inscrito a favor del solicitante, la marca CHARMER NUTRIDERM lo cual es un reconocimiento de que la marca puede coexistir con NUTRADERM.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

... a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior...

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

“Reglas para calificar semejanza. 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. ...

... c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; ...

... 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; ...”

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “... *el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles ... Con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. ... así tenemos que: la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no;...*” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 15:30 horas del 24 de noviembre del 2011, voto 1000-2011).

Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* 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 tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En el caso que nos ocupa, el signo propuesto y la marca inscrita es la siguiente:

<i>Signo</i>	NUTRIDERM	NUTRADERM
<i>Registro</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrito</i>
<i>N°</i>	-----	242919
<i>Marca</i>	<i>de Fabrica y Comercio</i>	<i>de Fabrica y Servicios</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.”</i>	<i>Clase 3 Preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel. Clase 5 Productos para uso en dermatología; suplementos dietéticos para humanos. Clase 10 Dispositivos médico</i>

		<i>Clase 44</i> <i>Cuidados de higiene y de belleza para personas</i>
<i>Clase</i>	3	3, 4, 10 y 44
<i>Titular</i>	<i>INDUSTRIAS CHAMER S.A. de C.V.</i>	<i>GALDERMA S.A.</i>

Del cotejo correspondiente, entre las marcas de fábrica y comercio solicitada e inscrita *NUTRIDERM* y *NUTRADERM* respectivamente, ambos signos desde el punto de vista grafico son denominativos y no se diferencian, pues sus colores y tipografía son idénticas, nada especial y carentes de elementos figurativos, y no son capaces de distinguirse una con respecto de la otra, coinciden en 8 de las 9 letras que la conforman, en el mismo orden y disposición; fonéticamente coinciden fuertemente, pues la única diferencia entre una y otra son las vocales “I” de la solicitada y A de la inscrita *NUTRIDERM/NUTRADERM*. Al momento de vocalizarlas se desprende la similitud en la pronunciación y sonoridad, razón por la que podría generar al consumidor un riesgo de confusión y asociación empresarial. Ideológicamente, los signos –como se verá- poseen significado definido, por lo que no se trata de un signo de fantasía, cuestión que veremos más adelante.

N U T R I D E R M
N U T R A D E R M

En relación a los productos que se protegen y distribuyen, estos están relacionados, poseen los mismos canales de distribución y están dirigidos al mismo consumidor, en este sentido, es claro que la actividad comercial que se pretende es para la misma línea de productos que comercializa la marca inscrita, en la clase solicitada. Tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que el consumidor consideraría que el giro comercial que va a distinguir la marca solicitada y la del signo inscrito, procede de la misma empresa, generando un riesgo de asociación

contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa.

Ahora bien, las marcas se analizan globalmente, se estudian todos los elementos que constituyen el signo, y al final se observa cómo el conjunto es percibido y evaluado por el consumidor promedio. En este caso al analizar la marca en su totalidad, el consumidor distinguirá sin ninguna necesidad de una operación mental compleja, los términos “*NUTRI*”¹ que se valora como un prefijo o raíz gramatical o genérica de la palabra nutrición y bienestar, que da la idea de forma directa de la cualidad de ser nutritivo, por lo que al ser un vocablo de uso común, que describe una cualidad, no puede ser apropiado por ningún competidor en ese ramo; en segundo lugar el término “*DERM*” que significa en conceptos médicos “piel”, y es de uso común para referirse a productos o servicios vinculados con todas aquellas capas de tejido de piel.

Según lo indicado por el apelante en sus agravios, respecto que la marca es de fantasía, esta manifestación no la comparte el Tribunal, por cuanto tal condición requiere de la falta de significado del signo. A pesar de que la simple superposición de términos con significado, desde el punto de vista gráfico, implique una palabra inexistente; lo cierto es, que, desde el punto de vista fonético e ideológico, la referencia a esas construcciones, son percibidas por el consumidor con un significado, el cual –dependiendo del caso-, lleva o no a la falta de distintividad de un signo, por resultar en una prohibición de carácter intrínseco o extrínseco; no siendo el calificador quien los separa, sino que, desde el análisis calificador, poniéndose en lugar del consumidor (tal cual lo ordena el reglamento a la Ley de Marcas art. 24) el mismo signo obliga a un entendimiento de los conceptos que intentaron unirse, siendo casi una ficción o una desatención total (no propia del consumidor promedio), el separar conceptos de acuerdo con el significado que per se contienen.

En consecuencia, con lo anterior, no puede tratarse el signo solicitado como un vocablo de fantasía, pues en este caso, dado el ejercicio de percepción del consumidor a nivel fonético e ideológico, se

¹ [...] El término NUTRI es una raíz gramatical, la que utilizada para hacer distinguir un alimento indica de forma directa y descriptiva una cualidad de este, la de ser nutritivo [...]. Voto 862-2013 de las 13:45 horas del 30 de julio del 2013, Tribunal Registral Administrativo.

evidencia la referencia directa a la nutrición de la piel.

El signo se analiza globalmente y la marca aludida trasmite al consumidor la idea, que la lista de productos que aspira proteger, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, tienen nutrientes para la piel en general; además de que los términos NUTRI y DERM son en esencia diferenciables, todos con un significado particular. Por ende, la marca solicitada no es de fantasía sino por el contrario es descriptiva, porque detalla una cualidad de los productos, cual es la de tratarse de productos para proteger y nutrir la piel al usarlos, lo cual en el caso de las preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; y los jabones puede ser descriptivo, así como engañoso, por lo que consecuentemente no resulta registrable.

Tampoco es un vocablo evocativo pues con la relación a los productos que pretende proteger, no permite al consumidor hacerse de una idea que los lleve a tales productos por medio de un esfuerzo intelectual, más bien, considera este tribunal a diferencia del apelante, que la marca si pretende otorgarles cualidades a los productos protegidos, atribuyéndoles como ya se ha dicho, protección al cuidado de la piel.

Así las cosas, encuentra este Tribunal que el signo solicitado se enmarca en la prohibición intrínseca de consistir en un signo conformado única y exclusivamente por una descripción de características, sancionado en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que establece en lo conducente:

***“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:
...d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.”***

También la marca solicitada se enmarca en la prohibición intrínseca del artículo 7 inciso j) que en lo conducente dispone:

***“Artículo 7º.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:
... j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.”***

Puesto que, en algunos de los productos que la marca propuesta intenta amparar en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, sean, ***“...jabones; productos de perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.”***, cae irremediabilmente en el engaño, ya que el signo propuesto emite la idea de ***“NUTRICION PIEL”*** para entenderse como productos nutritivos y buenos para la piel, pero no existe relación entre algunos de estos productos, específicamente en aquellos higiénicos y sanitarios, pues resultan engañosos al relacionar que los productos higiénicos y sanitarios sean nutritivos para el ser humano, mucho menos los demás productos solicitados, sean ***“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar”***.

El tratadista Jorge Otamendi explica la figura del engaño de la siguiente forma:

“Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquellos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas... OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p.86.”

De igual forma, Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.” Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253.

Asimismo, cabe mencionar que la marca solicitada carece de distintividad, porque se limita a atribuir una condición que cualquier otra empresa daría a sus productos. Por lo que es aplicable también el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por no presentar el signo aptitud distintiva que permita individualizarlo o diferenciarlo del de los competidores.

***“Artículo 7º.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:
... g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”***

Esta distintividad de la marca, respecto de los productos o servicios que vayan a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Es así que de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades, pueda causar engaño o confusión y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Por último, el hecho de que exista inscrita a favor del solicitante la marca CHARMER NUTRIDERM (registro 230262) y crea que existe un reconocimiento de que la marca puede coexistir con NUTRADERM, no es tal, pues la marca inscrita, no se limita únicamente a la denominación “NUTRIDERM”; sino que tiene adjunto “CHARMER” de manera resaltada, siendo un factor relevante, además, el hecho de tener una marca previa inscrita no vincula al registro para tener que otorgar otra similar que sea pedida, siendo que cada solicitud debe tener un propio análisis en relación con los productos solicitados según sea el caso.

Por todo lo anterior, es procedente confirmar la resolución de las 11:25:31 horas del 16 de agosto del 2016, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Jorge Tristán Trelles, apoderada especial de Industrias Chamer, S.A. de C.V., sobre la inscripción de la marca de fábrica y comercio ***NUTRIDERM*** en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, por infringir el artículo 8 incisos a) y b), así como el numeral 7 en sus incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

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 (Nº 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 *sin lugar* el recurso de apelación planteado por el licenciado Jorge Tristán Trelles, apoderado especial de Industrias Chamer, S.A. de C.V., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:25:31 horas del 16 de agosto del 2016, la que en este acto *se confirma*. Se deniega la inscripción de la marca de fábrica y comercio *NUTRIDERM* en clase 3 Internacional. 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**.

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

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