



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0709-TRA-PI

Oposición a la solicitud de registro como marca del signo PEQUEÑITOS CRECIMIENTO

Société des Produits Nestlé S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2438-06)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 1279-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta minutos del trece de octubre de dos mil nueve.

Recurso de apelación planteado por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-seiscientos treinta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa Société des Produits Nestlé S.A., compañía organizada y existente bajo las leyes de la Confederación Suiza, en contra de la resolución de las 14:10:41 horas del 4 de febrero de 2009, del Registro de la Propiedad Industrial.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el 218 de marzo de 2006, el Ingeniero Jorge Pattoni Sáenz, representando a la empresa Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., solicitó el registro de la marca de fábrica PEQUEÑITOS CRECIMIENTO, en clase 29 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos lácteos con yogurt y sus derivados.

SEGUNDO. Que el 7 de julio de 2006, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa Société des Produits Nestlé S.A., se opuso al registro solicitado.



TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 14:10:41 horas del 4 de febrero de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de marzo de 2009, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras representando a la empresa opositora presento apelación contra la resolución final indicada.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica CRECIMIENTO, registro N° 138467, en clase 29 internacional para distinguir legumbres, frutas, carne, aves de corral, caza, pescado y productos alimenticios provenientes del mar, todos estos productos también bajo la forma de extractos, de sopas, de gelatinas, de pastas para untar, de conservas, de platos cocinados, congelados o deshidratados, confituras, huevos, leche, queso y otras preparaciones a partir de leche, sucedáneos de alimentos lácteos, granos de soja para uso alimenticio, aceites y grasas comestibles, preparaciones proteínicas para la alimentación, cremas no lácteas para café y/o té, desde el 13 de mayo de 2003 y hasta el 13 de mayo de 2013, a nombre de Sociéte des Produits Nestlé S.A. (folios 76 y 77).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, considerando que la marca CRECIMIENTO es una marca evocativa débil, estima que el uso de ese término no puede impedir que otras marcas evoquen la misma idea, resultando entonces que la adición de PEQUEÑITOS a la que se pretende inscribir, hace diferencia suficiente para permitir su registro.

Por su parte, la empresa apelante indica que el Registro confunde los conceptos de marca evocativa, descriptiva y genérica, siendo que las evocativas son registrables mientras que las descriptivas y genéricas no, y que CRECIMIENTO es sugestiva y no descriptiva como la califica el Registro, y que entre los signos cotejados existe posibilidad de confusión para el consumidor.

CUARTO. PRECISIÓN CONCEPTUAL DE LA JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA EMITIDA POR ESTE TRIBUNAL. CONTRAPOSICIÓN DE AMBOS SIGNOS. En la solución del presente asunto, el Registro utilizó como antecedente directo el voto de este Tribunal N° 469-2008, en el cual se decidió sobre la contraposición de signo solicitado CETECO CRECIMIENTO vs. CRECIMIENTO marca inscrita. Si bien en dicha resolución se indicó que la palabra CRECIMIENTO es descriptiva, y que por lo tanto no impide que otros signos la utilicen siguiendo la doctrina allí expuesta desarrollada por Manuel Lobato, ese caso concreto está demarcado por el uso de la palabra CETECO en el signo solicitado, la cual es el nombre de la empresa que origina el producto, sea Ceteco Milk Products Corporation, y además que no tiene un significado concreto en idioma español, lo cual le agrega un alto grado de aptitud distintiva que permite su registro. Pero en el presente asunto lleva razón el apelante, puesto que la marca CRECIMIENTO más bien debe de tenerse como marca sugestiva y no descriptiva, ya que para engarzar las ideas de crecimiento con los productos que distingue la marca hay que realizar una inducción que haga intuir que los productos tienen algo que ver con el crecimiento, que lo ayudan o fortalecen, pero no se puede decir que la marca en sí misma apunte inequívocamente a la característica apuntada. Y al ser cotejada con PEQUEÑITOS



CRECIMIENTO, vemos como en el signo solicitado la palabra pequeños si resulta la descripción inequívoca acerca de una característica del producto, sea la de estar dirigido a niños, entonces, la aptitud distintiva en ambos signos se centra en la palabra CRECIMIENTO, y al ser idénticas, y estar contenidos los productos del signo solicitado dentro de la lista de productos que distingue la marca registrada, encontramos un caso de doble identidad marca-productos, que impide el registro solicitado al tenor de lo establecido por el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, que indica:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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.”

QUINTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Siendo que en el presente asunto existe doble identidad entre los signos y los productos a distinguir entre lo solicitado y lo inscrito, de forma tal que se debe impedir la coexistencia registral, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa Soci  t   des Produits Nestl   S.A., en contra de la resoluci  n dictada a las 14:10:41 horas del 4 de febrero de 2009 por el Registro de la Propiedad Industrial, la que se revoca para en su lugar denegar el registro solicitado.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA V  A ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resoluci  n, de conformidad con los art  culos 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa Soci  t   des Produits Nestl   S.A., en contra de la resoluci  n dictada a las 14:10:41 horas del 4 de febrero de 2009 por el Registro de la Propiedad Industrial, la que se revoca para en su lugar denegar el registro solicitado. Se da por agotada la v  a administrativa. Previa constancia y copia de esta resoluci  n que se dejar  n en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devu  lvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.-**NOTIF  QUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodr  guez Jim  nez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Dur  n Abarca

Lic. Luis Jim  nez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca**
- TE. Solicitud de inscripción de la marca**
- TG. Marcas y signos distintivos**
- TNR. 00.42.55**