

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0933-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica y comercio “NEVADA NUTRIJUGO”

COOPERATIVA DE PRODUCTOS DE LECHE DOS PINOS, R.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 11009-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 557-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas treinta minutos del diecinueve de julio de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-984-695, en su condición de apoderada especial de la empresa COOPERATIVA DE PRODUCTOS DE LECHE DOS PINOS, R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:36:26 del 26 de octubre de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 17 de diciembre de 2014, la Licda. María de la Cruz Villanea Villegas, en autos conocida, y en su condición de apoderada especial de la empresa COOPERATIVA DE PRODUCTOS DE LECHE DOS PINOS, R.L., solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “NEVADA NUTRIJUGO”, en clase 32 internacional, para proteger y distinguir: “*Cervezas; 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. Por medio del auto de las 08:25:19 horas del 28 de setiembre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le previno al solicitante las objeciones de forma y fondo contenidas en su solicitud, conforme al artículo 7 inciso j y párrafo final, como además las contenidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Lo anterior, a efectos de que el interesado procediera a subsanar su solicitud, quien en caso de proceder a realizar alguna corrección o modificación a lo peticionado deberá proceder a cancelar la tasa respectiva, concediéndole para ello un plazo de treinta días hábiles.

TERCERO. La empresa COOPERATIVA DE PRODUCTOS DE LECHE DOS PINOS, R.L., en aras de cumplir con el auto de prevención de las 08:25:19 horas del 28 de setiembre de 2015, emanado por el Registro de la Propiedad Industrial, procede mediante escrito presentado el 5 de octubre de 2015 (v.f 32) a delimitar la lista de productos incluidos en la solicitud inicial. A efectos de que se continúe con el trámite de su solicitud y en adelante se lea la lista de productos a proteger de la siguiente manera: “jugos”.

CUARTO. Mediante resolución de las 11:36:26 del 26 de octubre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “... *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.*”

QUINTO. Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la representante de la empresa COOPERATIVA DE PRODUCTOS DE LECHE DOS PINOS, R.L., interpuso para el 12 de noviembre de 2015 recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra la resolución final antes referida.

SEXTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 09:38:15 horas del 16 de noviembre de 2015 resolvió; *“Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...”*.

SÉPTIMO. 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 fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta el Juez Vargas Jiménez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, los siguientes:

1. Que la empresa COOPERATIVA DE PRODUCTOS DE LECHE DOS PINOS, R.L., presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “NEVADA NUTRIJUGO” para proteger y distinguir en clase 32 internacional: *“cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de grutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”*.
2. Que a folio 32 del expediente, consta que la empresa solicitante en fecha 05 de octubre del 2015 procedió a delimitar la lista de productos, para que en adelante se lea la lista de la siguiente manera: *“Jugos”*.

3. Que el señor Joaquín Urbina A., goza de la titularidad del signo inscrito bajo el nombre comercial “LA NEVADA” en clase 49 internacional, para proteger: *“Un establecimiento comercial dedicado a la heladería, refrescos y productos alimenticios como leche, mantequilla, natilla y similares”*. (v.f 58)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “NEVADA NUTRIJUGO” en clase 32 internacional, presentada por la empresa COOPERATIVA DE PRODUCTOS DE LECHE DOS PINOS, R.L., al ser inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el nombre comercial inscrito “NEVADA” propiedad del señor Joaquín Urbina A., siendo que se comprueba que hay similitud lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlo e individualizarlo con respecto al registro inscrito, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos o servicios a través de signos marcarios, los cuales se reconocen a través de su inscripción. En consecuencia, se trasgrede el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa COOPERATIVA DE PRODUCTOS DE LECHE DOS PINOS, R.L., dentro de su escrito de agravios expresó que la resolución que se impugna contiene vicios, por cuanto la misma se fundamenta en argumentos que no fueron planteados en un inicio por el registrador, siendo que el auto de prevención de las 08:25:19 del 28 de septiembre del 2015, hace referencia a la imposibilidad del signo a acceder a registro por motivos de los términos que conforman la marca, sean Nutri y Jugo. Haciendo alusión al artículo 7 párrafo final de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y que con base a ello es

que su representada procede a contestar dicho auto, delimitando la solicitud estrictamente a jugos en aras de erradicar dicho obstáculo.

Que el Registro de la Propiedad Industrial, procedió con el rechazo de plano con argumentos distintos a los prevenidos en el auto de prevención, siendo que lo fundamenta con la existencia de un nombre comercial LA NEVADA, propiedad de Joaquín Urbina A. Se fundamenta en la Ley General de la Administración Pública, el Código Procesal Civil y jurisprudencia de este Tribunal Registral Administrativo. Asimismo, el representante de la empresa solicitante realiza el cotejo marcario conforme lo establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, determinando que los signos contrapuestos a nivel gráfico, fonético e ideológico son diferentes y en consecuencia no podría causar riesgo de que el consumidor los pueda confundir. Que el análisis fragmentado que realizó el Registro, del signo propuesto por su mandante es contrario a lo que establece el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Agrega la parte recurrente que el Registro debió hacer referencia al principio de especialidad contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Por las anteriores consideraciones, solicita se declare la nulidad de la resolución venida en alzada y se ordene el registro de la marca NEVADA NUTRIJUGO en clase 32 internacional, para proteger jugos.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, a otros comerciantes, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión, entre ellos, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Al respecto cabe mencionar que *“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p. ej., CASA y Mansión)”*. (LOBATO, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS

Ediciones, España, 2002, pág. 282).

Por lo anterior, podríamos decir, que con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas. Con el cotejo fonético se verifican las similitudes auditivas y, con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay vocablos que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan a significar conceptualmente la misma cosa.

Como consecuencia de lo señalado, resulta importante decir, que el cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda ocasionar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y por otros, tiene un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento indebido, del prestigio que pudiesen haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Desde esa óptica, podríamos señalar, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

De lo anteriormente expuesto se deduce que, tal y como se desprende de la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial actuó conforme lo dispone la normativa marcaria en cuanto al análisis que se debe realizar dentro de la figura del cotejo marcario, el cual es claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, a otros comerciantes con un mismo giro comercial, en atención a las siguientes consideraciones:

Obsérvese, la marca de fábrica y comercio solicitada **NEVADA NUTRIJUGO** con relación al nombre comercial inscrito **LA NEVADA** mantiene una clara semejanza a nivel gráfico, siendo que utiliza la misma frase **NEVADA** que el registro inscrito, lo cual no le proporciona la distintividad requerida para poder coexistir registralmente, dado que el consumidor al verlo lo percibirá y relacionará de manera idéntica al contenido en el signo inscrito. Máxime, que la tipográfica utilizada es semejante a la empleada en el registro inscrito.

En este sentido, dada la semejanza contenida en su conformación gráfica a la hora de ejercer su pronunciación las denominaciones a nivel auditivo se escucharán y percibirán de manera semejante, por lo que, una vez inmersa dentro del comercio el consumidor podría considerar que son de un mismo origen empresarial. Lo anterior, en virtud de que el producto que se pretende comercializar es de igual naturaleza que el que protege la marca inscrita.

Ahora bien, con respecto a su connotación ideológica es importante indicar que al ser utilizado el mismo elemento en el signo propuesto NEVADA, ello provocará que evoquen un mismo concepto o idea en la mente del consumidor, por ende, ideológicamente el consumidor las va a asociar o relacionar como si fuese del mismo origen empresarial que se encuentra inscrito. Respecto de la frase empleada NUTRIJUGO este elemento no podría proporcionarle ninguna carga distintiva, ya que de manera clara y evidente se desprende que corresponde a la conjugación de dos palabras NUTRI (nutritivo) que no solo es un concepto genérico de uso común, sino que además le proporciona una característica al producto, por ende, no podría proporcionarle la distintividad requerida. Por su parte, la palabra JUGO es un término que describe el producto que se pretende comercializar, y en consecuencia no le proporciona la distintividad requerida.

Ahora bien, respecto del cotejo de productos y servicios a comercializar, cabe destacar en este sentido que el signo propuesto por la empresa COOPERATIVA DE PRODUCTOS DE LECHE

DOS PINOS, R.L., bajo la denominación “NEVADA NUTRIJUGO”, para la clase 32 internacional, para proteger; **“Jugo”**, y el contenido del nombre comercial que se encuentra inscrito “LA NEVADA” propiedad del señor Joaquín Urbina A., que protege; “Un establecimiento comercial dedicado a la heladería, **refrescos** y productos alimenticios como leche, mantequilla, natilla y similares”, situación la cual evidentemente conlleva a que ambas empresas se encuentren ejerciendo la misma actividad mercantil, sea, comercializando el mismo tipo de producto “jugos”, por lo que, es dable que el consumidor los relacione como si fuesen de un mismo origen empresarial, y ello incrementa evidentemente el riesgo de error y confusión para el consumidor dada la naturaleza de los productos y servicios que se ofrecen, y en este sentido, le es de aplicación la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de rito, que en lo que interesa dice; *“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; ...”*, procediendo de esa manera su rechazo.

Por las consideraciones expuestas este Tribunal estima que tal y como se indicó líneas arriba la actividad mercantil que se pretende se encuentra relacionada, y en este sentido el riesgo de confusión que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable, no siendo posible de esa manera su coexistencia registral procediendo el rechazo de la solicitud conforme al artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que dice: *“si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.”*, en concordancia con el artículo 24 incisos a), c) y e) de su Reglamento, determinado así en sede registral y que comparte este Órgano de alzada.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. La representante de la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., en su escrito de agravios señala que la

resolución venida en alzada, contiene vicios por cuanto la misma se fundamenta en argumentos que no fueron planteados en un inicio por el registrador, siendo que el auto de prevención de las 08:25:19 del 28 de septiembre del 2015, hace referencia a la imposibilidad del signo a acceder a registro por motivos de los términos que conforman la marca, sean Nutri y jugo, fundamentado en el artículo 7 párrafo final de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y es conforme a ello que su representada procede a contestar, delimitando la solicitud estrictamente a jugos en aras de erradicar dicho obstáculo. Para dichos efectos se fundamenta en la Ley General de la Administración Pública, el Código Procesal civil y jurisprudencia.

Respecto del citado extremo señalado por la parte recurrente, este Tribunal estima procedente indicar que de conformidad con lo advertido en el numeral 14 de la Ley de Marcas y 20 del Reglamento de Ley de Marcas, es previsible normativamente que, habiéndose realizado el examen de forma y fondo, y mediando argumentación en contra de la solicitante o incluso, limitación a lo requerido inicialmente, al momento de generar la resolución final, el Registro de Propiedad Industrial, obligado por el bloque de legalidad que le asiste, deba indicar alguna otra situación no advertida en aquel primer momento, que pudiera incidir en el rechazo de la inscripción marcaria. Esta situación fáctico-normativa está ínsita en el principio de legalidad, que obliga a los funcionarios públicos a producir actos administrativos válidos y eficaces, apegados a la proporcionalidad, racionalidad y razonabilidad. De modo que, no encuentra este Tribunal ningún vicio de legalidad ni incongruencia en el caso sub examine, suficiente para anular la resolución final del Registro de la Propiedad Industrial aquí apelada, puesto que el acto se encuentra bien fundamentado y motivado, con la indicación de la legislación aplicable (bloque de legalidad). Tome en consideración la recurrente que solicitó la limitación de los productos a proteger con posterioridad al examen de forma y fondo en cuestión; situación que motivó necesariamente a la Administración, a realizar una extensión de la calificación unitaria, para resolver de conformidad a Derecho (ver folios 29 a 31 y 32).

Asimismo, el voto referido por la apelante no resulta de aplicación analógica para este caso, pues las situaciones fácticas y jurídicas analizadas en aquel son diversas a las aquí examinadas. En este caso, el Tribunal considera que la resolución impugnada sí se pronunció y analizó puntualmente en todos sus elementos la no procedencia de la inscripción de la marca solicitada. Finalmente, también debe tomar en consideración la recurrente que en el auto de prevención de forma y fondo visible a folios 29 a 31 de este expediente, consta que el Registro le indicó la existencia del nombre comercial LA NEVADA como fundamento legal para el rechazo de la inscripción de su solicitud por derechos de terceros, al amparo del artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en este sentido.

Asimismo, el representante de la empresa solicitante en su escrito de agravios procede a realizar el cotejo marcario del signo propuesto conforme lo establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, determinando para ello que los signos contrapuestos a nivel gráfico, fonético e ideológico son diferentes y en consecuencia no podrían causar riesgo de que el consumidor los pueda confundir. Aunado a que el Registro no debió realizar el análisis fragmentado del signo propuesto por su mandante siendo que ello es contrario a lo que establece el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, como además haber aplicado el principio de especialidad contenido en el artículo 89 del citado cuerpo normativo.

En relación a estos agravios, cabe indicar que este Órgano de alzada acoge en un todo el cotejo realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, contenido en la resolución venida en alzada a folios 37 y 38, tal y como de esa misma manera fue analizado por este Tribunal en su considerando CUARTO. Reiteramos que la inadmisibilidad del signo propuesto procedió dada la similitud contenida entre los signos, conforme de esa manera la dispone el artículo 8 inciso d) de la Ley de rito, y en consecuencia se rechazan sus consideraciones en este sentido.

Respecto de que debió aplicarse el principio de especialidad por cuanto, considera, los productos protegidos son diversos. No lleva razón el recurrente en este sentido, en virtud de que el Registro de instancia, a folio 39 del expediente y dentro de la resolución apelada si entró a conocer y analizar el cotejo de productos, determinando que el signo propuesto pretendía la protección de un producto relacionado al contenido del registro inscrito, sea, la comercialización de “jugos o refrescos”, los cuales evidentemente son de una misma naturaleza mercantil, por ende, relacionados entre sí, procediendo de esa manera su rechazo al margen de los alcances que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Razón por la cual no son de recibo sus consideraciones en este sentido.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licda. María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la empresa COOPERATIVA DE PRODUCTOS DE LECHE DOS PINOS, R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:36:26 del 26 de octubre de 2015., la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

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 N° 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 Licda. María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la

empresa COOPERATIVA DE PRODUCTOS DE LECHE DOS PINOS, R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:36:26 del 26 de octubre de 2015., la cual en este acto se confirma para que se rechace la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “NEVADA NUTRIJUGO” en clase 32 internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE. -**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28