

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0442-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO

TRUVY COSTA RICA S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-5978)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TRUVY

VOTO 0015-2022

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado **Luis Alonso Badilla Marín**, abogado, con cédula de identidad 1-1260-0322, vecino de San José, apoderado especial administrativo de la empresa denominada **TRUVY COSTA RICA S.R.L.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con cédula de persona jurídica 3-102-807811, domiciliada en Heredia, San Antonio de Belén, Plaza Médica Belén, Local N° 10, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:15:56 horas del 4 de octubre de 2021.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL SOLICITANTE Y LO RESUELTO

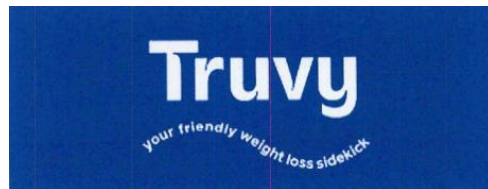
POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. El 01 de julio de 2021, el representante de la empresa **TRUVY COSTA RICA S.R.L.**, solicitó inscribir la marca **TRUVY**, para clase 5, que protege y distingue: Complementos dietéticos y nutricionales; complementos dietéticos y nutricionales para deportes de resistencia; complementos dietéticos y nutricionales utilizados para adelgazar; mezcla de bebidas de suplemento dietético; suplementos dietéticos para consumo humano; y complementos dietéticos y nutricionales para ayudar a dormir.

Mediante resolución de las 12:01:38 horas del 8 de julio de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual previno al solicitante la existencia de objeciones de fondo y

forma en su solicitud, relacionadas con los registros existentes:



 y . El solicitante en su respuesta corrigió la solicitud de la siguiente manera:




Posteriormente, en resolución dictada a las 15:15:56 horas del 4 de octubre de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió rechazar la modificación al signo propuesto, por considerar que hay cambios esenciales en la marca, y rechazar la inscripción de la solicitud presentada, por incurrir en las prohibiciones del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la empresa **TRUVY COSTA**


RICA S.R.L., expresó en su recurso de apelación como agravios que hay un indebido rechazo de la solicitud de modificación de la marca, no se modificó el signo principal que es **TRUVY**, solo se le agregó colores y fondo, y se adicionó la frase “YOUR FRIENDLY WEIGHT LOSS SIDEKICK” que alude a la velocidad que los productos actúan en la pérdida de peso, no se hacen cambios esenciales, la modificación se ajusta a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de marcas. Por otra parte considera que existe un indebido cotejo entre las marcas registradas y el signo propuesto porque no se valoraron los elementos diferenciadores, de valorarse estos se aprecia en el cotejo que son diferentes y pueden coexistir. La marca es reconocida en mercado internacional desde el 2014, aportan impresiones de capturas de pantalla que evidencian comercialización en EE. UU. y Latinoamérica desde ese año. Por lo anterior, solicita que se revoque la resolución emitida, se haga un nuevo análisis con el diseño modificado y se apruebe la solicitud de inscripción de su signo distintivo.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter que, en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:



1. Marca de fábrica  , registro 223634, desde el 17 de diciembre de 2012 y hasta el 17 de diciembre de 2022, propiedad de **CARGILL, INCORPORATED**, en clase 5 internacional para proteger: Suplementos dietéticos (folios 4 y 5 legajo digital de apelación).



2. Marca de fábrica  , registro 234214, desde el 28 de febrero de 2014 y hasta el 28 de febrero de 2024, propiedad de **CARGILL, INCORPORATED**, en clase 5 internacional para proteger: Suplementos dietéticos (folios 6 y 7 legajo digital de apelación).

-
3. Marca de fábrica **truvía**, registro 233944, desde el 27 de febrero de 2014 y hasta el 27 de febrero de 2024, propiedad de **CARGILL, INCORPORATED**, en clase 5 internacional para proteger: Suplementos dietéticos (folios 8 y 9 legajo digital de apelación).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal connotación que sean relevantes para la resolución del presente asunto.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La distintividad es un requisito fundamental para constituir una marca, así lo indica el artículo 2 de la Ley de marcas, al definirla como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

El artículo 8 de la Ley de marcas, incisos a) y b), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos, entre otros:

- 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.

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

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos: palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. La confusión ideológica es la 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 signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Aunado a lo anterior, para determinar la similitud entre los signos, el operador jurídico primero debe colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos; luego debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten los signos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro), y además, tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Por consiguiente, es el cotejo marcario el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos. Desde esta perspectiva, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Como se infiere de lo anterior, se trata de impedir la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial; lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieran haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora, y que en todo caso, impide que las marcas cumplan su función distintiva.

Es menester señalar, que este órgano colegiado avala la posición del Registro, en cuanto al rechazo de la modificación del diseño de la marca solicitada, en este sentido el artículo 11 de la Ley de marcas, en su párrafo primero señala:

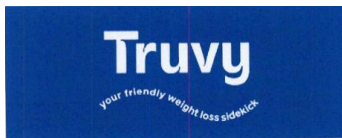
El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. **No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca** o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse. (La negrita no es del original)

Conforme con lo dispuesto en el artículo 11 transcrito, la modificación se autoriza únicamente para aquellos casos en que operen cambios secundarios, o bien, para el caso en que la lista de productos o servicios presentada en un inicio se reduzca o se limite, sin que ello implique una transformación de los elementos esenciales que componen el signo marcario.

En esta misma línea de pensamiento, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 41-IP-2005 dictado el 6 de abril de 2005, dictaminó:

En una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc.), hasta el punto que de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, estaríase constituyendo una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro... La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo registrable, no siendo viable, tampoco, para ampliar los productos o los servicios especificados.

En el presente caso no son de recibo los argumentos del solicitante intentando minimizar los cambios realizados, sosteniendo que solo se agregó color y diseño y una frase, y que lo esencial que ha permanecido es el término **TRUVY**, nótese que no hay punto de comparación entre la solicitud original presentada **TRUVY**, como una única palabra, y la modificación de la citada marca a



, donde se incorpora un diseño completamente diferente del original, tanto en su grafía, colores, fondo y el concepto de una frase que alude a la pérdida de peso, el cambio solicitado va más allá de lo esencial, pues convierte el diseño original en una etiqueta o marca compleja, al agregar todos los elementos extra, al respecto debe aclararse que las modificaciones que tradicionalmente el Registro ha permitido e incluso solicitado, a tenor del artículo indicado, recaen sobre aquellos elementos de carácter genérico, necesarios para el comercio, y que de conformidad con el artículo 28 de la ley de marcas, no son susceptibles de protección. Distinto es el presente caso donde el recurrente agrega una frase entera y esencial en la marca solicitada “YOUR FRIENDLY WEIGHT LOSS SIDEKICK” (“su amigable patada lateral para pérdida de peso” que en realidad se traduce como “su amistoso compañero para la pérdida de peso” (<https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=YOUR%20FRIENDLY%20WEIGHT%20LOSS%20SIDEKICK&op=translate>), lo que convierte a la modificación solicitada en un cambio esencial de la marca, y por ende improcedente conforme a la normativa citada, puesto que la modificación de los elementos sustanciales que conforman la marca, constituye una nueva solicitud.

Partiendo de lo anterior, se procede al análisis de la marca propuesta inicialmente y las marcas inscritas:

Estado	Solicitado	Inscrito	Inscrito	Inscrito
Signo	TRUVY			truvia
Registro	-----	223634	234214	233944
Marca	de Comercio	de Fábrica	de Fábrica	de Fábrica
Clase	5	5	5	5
Productos	Complementos dietéticos y nutricionales; complementos dietéticos y nutricionales para deportes de resistencia; complementos dietéticos y nutricionales utilizados para adelgazar; mezcla de bebidas de suplemento dietético; suplementos dietéticos para consumo humano; y complementos dietéticos y nutricionales para ayudar a dormir	Suplementos dietéticos	Suplementos dietéticos	Suplementos dietéticos

Desde el punto de vista gráfico, se presenta similitud, pues a simple vista, las

denominaciones enfrentadas TRUVY, , ,

truvia, son muy parecidas, al contener varias letras en igual posición.

Aunque dos de las tres marcas opuestas cuentan con un diseño, este resulta ser secundario por lo que lo preponderante en ellas es la parte denominativa, y se puede observar que en todos los signos los denominativos comparten cuatro de cinco y seis letras en la misma disposición: **TRUVY / TRUVÍA**, la vocal “Í” acentuada y la letra “A” al final de las inscritas, no le dan suficiente diferenciación a la solicitada de las inscritas, por lo que existe similitud gráfica. Los demás elementos gráficos, en el caso de las inscritas no aportan tampoco mayor diferenciación.

De igual forma, desde el punto de vista fonético también se presenta gran similitud, dado que la pronunciación en conjunto de las sílabas, es decir, el impacto sonoro y la conformación en conjunto resultan muy similares, por cuanto la “Y” y la “I” cuentan con igual pronunciación en nuestro medio y la “A” en este caso tampoco aporta mayor diferenciación al momento de pronunciar la marca, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con las marcas inscritas mencionadas va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, y por ende puede inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son los mismos o al menos de igual procedencia.

Ideológicamente, al no tener significado alguno ninguna de las marcas en cotejo, se prescinde de este análisis.

La Ley de marcas es diáfana, en el sentido de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, siempre que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, porque la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie dentro del tráfico mercantil, por lo que, dadas las similitudes entre los signos, se procede a analizar los productos que protegen.

Los signos inscritos protegen, “suplementos dietéticos” y la marca solicitada, “complementos dietéticos y nutricionales; complementos dietéticos y nutricionales para deportes de resistencia; complementos dietéticos y nutricionales utilizados para adelgazar; mezcla de bebidas de suplemento dietético; suplementos dietéticos para consumo humano; y complementos dietéticos y nutricionales para ayudar a dormir” no solo pertenecen a la clase 5 de la nomenclatura internacional, dirigida al área de salud donde se busca el bienestar de las personas, sino que además son de igual naturaleza, todos los signos protegen los mismos productos o relacionados,

por lo que coinciden en su exposición en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, todo lo cual genera un inminente riesgo de confusión y asociación.

Así las cosas, una vez realizado el proceso de confrontación de los signos y sus productos, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, puesto que prevén la imposibilidad de registro de un signo cuando existan similitudes o identidad otras inscrita o en trámite de registro.

Bajo tales concepciones, no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que persigue la normativa marcaria y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que gozan las empresas titulares de los signos registrados.

Conforme lo expuesto, estima este Tribunal que los agravios expresados por el representante de la empresa solicitante no pueden ser acogidos, toda vez que la marca solicitada guarda similitud gráfica y fonética con las inscritas y protegen productos idénticos, lo que le resta distintividad conforme las reglas establecidas por la Ley de marcas, además de que la modificación operada a la solicitud inicial constituye un cambio esencial que violenta el artículo 11 párrafo primero de la Ley de marcas, por lo que debe ser rechazada. Respecto a las impresiones agregadas a la apelación, estas no cumplen con los requisitos que la ley exige para ser de recibo, además de que no resultan pertinentes, por cuanto en el presente caso el análisis se restringe a la similitud de las marcas y sus productos y no se incluye de acuerdo con el principio de territorialidad, el uso que en otras latitudes se hubiese hecho de la marca solicitada.

No se debe olvidar que para 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 o más signos en conflicto, todo ello de conformidad 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...” (artículo 1 de la Ley de marcas).

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado **Luis Alonso Badilla Marín**, en su condición de apoderado especial de la empresa denominada **TRUVY COSTA RICA S.R.L.**, en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma, rechazando así la solicitud de la marca de comercio **TRUVY**, propiedad de la empresa **TRUVY COSTA RICA S.R.L.**

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Alonso Badilla Marín**, en su condición de apoderado especial de la empresa denominada **TRUVY COSTA RICA S.R.L.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:15:56 horas del 4 de octubre de 2021, la que en este acto **se confirma**. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en

el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

Maut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33