

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0462-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca “VIDA RX”

MANUEL BODRA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-11548)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0062-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con veinticinco minutos del primero de febrero de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por **Manuel Bodra**, mayor, soltero, empresario, vecino de San Isidro de Heredia, con cédula de residencia 138000126113, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:14:31 horas del 13 de julio de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de noviembre de 2016, el señor **Manuel Bodra** solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**VIDA RX**” en clase 5 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*extractos y aceites de la planta entera del cáñamo, (en inglés Hemp), infusiones, jugos vitaminados, batidos, tés, tinturas y bebidas*”.

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta números 5, 6 y 7 de los días 6, 9 y 10 de enero de 2017 y dentro del término conferido en ellos presentó su oposición el licenciado Manuel Peralta Volio en representación de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**

TERCERO. Mediante resolución dictada a las 10:14:31 horas del 13 de julio de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la oposición indicada y en consecuencia denegó la inscripción propuesta.

CUARTO. Inconforme con lo resuelto el señor **Manuel Bodra**, recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal.

QUINTO. 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, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como único hecho con tal carácter y que resulte de interés para la resolución de este proceso, el siguiente:

1-. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a favor de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.** las siguientes marcas:

a) “**NUTRIVIDA**” con registro **226497**, vigente desde el 26 de abril de 2013 y hasta el 26 de abril de 2023, para proteger y distinguir “*alimento para bebé*” en clase 5 internacional (folio 33 del legajo de apelación).

b) “**NUTRIVIDA (diseño)**” con registro **226322**, vigente desde el 25 de abril de 2013 y hasta el 25 de abril de 2023, para proteger y distinguir “*alimento para bebé*” en clase 5 internacional (folio 35 del legajo de apelación).

c) “**NUTRIVIDA**” con registro **222704**, vigente desde el 12 de noviembre de 2012 y hasta el 12 de noviembre de 2022, para proteger y distinguir “*preparaciones en polvo para bebidas*” en clase 32 internacional (folio 37 del legajo de apelación).

d) “*NUTRIVIDA (diseño)*” con registro **226336**, vigente desde el 25 de abril de 2013 y hasta el 25 de abril de 2023, para proteger y distinguir “*preparaciones en polvo para bebidas*” en clase 32 internacional (folio 39 del legajo de apelación).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca “**VIDA RX**” con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que posee similitud gráfica, fonética e ideológica respecto de las marcas “NUTRIVIDA”, inscritas previamente a favor de terceros. Agrega además que coinciden en su objeto de protección, de lo que deriva una alta posibilidad de provocar confusión en el consumidor y por ello admite la oposición presentada por Productora La Florida, S. A.

El solicitante **Manuel Bodra** expresa su inconformidad con lo resuelto indicando que no existe similitud alguna entre los signos confrontados, porque al realizar el cotejo; con una visión de conjunto, se concluye que su marca se compone no solo de la palabra “**VIDA**” sino que posee elementos adicionales: las letras “**RX**” y un diseño. Agrega que, todas las marcas de la opositora contienen también el término “**NUTRI**” y en dos de ellas se incluye un logotipo muy distinto al propuesto, lo que las hace completamente distintas -a nivel gráfico, fonético e ideológico- y por ello es imposible confundirlas. Afirma que el vocablo VIDA se puede considerar un término de uso común, dado lo cual no puede otorgarse exclusividad a favor de un particular, sino que debe estar a la libre disposición de los comerciantes, especialmente tomando en cuenta que los productos de la clase 05 están destinados en su mayoría de mejorar la calidad de vida de las personas. Manifiesta además que, las marcas inscritas protegen *alimentos para bebés y preparaciones en polvo para hacer bebidas*, en tanto que la suya se refiere a *productos derivados del cáñamo*, los cuales no guardan ninguna relación, están dirigidos a diferentes tipos de consumidores y a distintos mercados, por lo que

las posibilidades de confusión son nulas. Con fundamento en estos agravios solicita se declare con lugar su recurso y se continúe con el trámite de inscripción de su marca.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que protegen.

En este sentido, el **artículo 8** de la Ley de Marcas, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, el **inciso a)**: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. Y en el **inciso b)**: cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad.

La finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, con lo que se evita provocar alguna confusión, protegiendo así no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Una vez examinada la marca que se pretende inscribir “**VIDA RX**”, respecto del elemento denominativo de las inscritas “**NUTRIVIDA**” se advierte que sí existe similitud, tanto a nivel gráfico como fonético e ideológico, toda vez que ambas refieren al mismo concepto ya que derivan de la palabra “**VIDA**” y por ello se observan y pronuncian en forma muy similar.

Además de esto, todas refieren a productos de la misma naturaleza, en razón de lo cual efectivamente puede confundir al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlas provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe

evitarse en defensa del signo inscrito. Siendo que debe protegerse el inscrito, ya que de lo contrario se podría provocar un daño económico y comercial al titular del registro previo, permitiendo a su vez un aprovechamiento injusto por parte del solicitante.

Respecto de los agravios esgrimidos por el recurrente, advierte este Tribunal que efectivamente el elemento denominativo de las marcas inscritas contiene el de la solicitada casi en su totalidad y en ese sentido podría existir para el consumidor un riesgo de confusión e incluso de asociación, máxime si se considera que ésta pretende proteger productos relacionados con los ya protegidos por los signos registrados previamente, porque todos se ubican en el sector bebidas.

Por otra parte, al realizar un análisis en conjunto de los signos confrontados, resulta evidente que las letras RX no le abonan al signo propuesto distintividad alguna respecto de los inscritos, porque su elemento preponderante es VIDA, que está incluido en los registrados a favor de la opositora, ya que NUTRI refiere a un radical de nutrición y; de conformidad con el artículo 24 inciso b) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el examen debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos, que en este caso es VIDA, para compararlo con VIDA RX.

Por último, respecto de la imposibilidad de conceder un derecho de exclusividad sobre el término vida, esta afirmación es relativa, porque si el signo resulta idóneo para distinguir perfectamente los productos, es posible utilizarlo. Sin embargo, en el caso que se analiza, no se está haciendo el estudio desde la óptica de los elementos intrínsecos, sino extrínsecos y por ello tampoco resulta admisible este agravio.

Por lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación que interpuso el solicitante **Manuel Bodra**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:14:31 horas del 13 de julio de 2017, la cual se confirma.

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 y el artículo 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 SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por **Manuel Bodra** en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:14:31 horas del 13 de julio de 2017, la que en este acto se confirma para que se **deniegue** el registro del signo “**VIDA RX**” que ha solicitado. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora