
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0416-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“MUSCLE MILK”**

DISTRIBUIDORA VALJI S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-2933)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0077-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas cuatro minutos del diecisiete de abril del dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por **MARCELA MOYA GONZÁLEZ**, mayor, casada, administradora, cédula de identidad 1-0862-0594, en su condición de apoderada generalísima de la empresa **DISTRIBUIDORA VALJI S.A.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Curridabat residencial Lomas del Sol, casa número 74, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:38:53 del 12 de junio de 2019.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora **MARCELA MOYA GONZÁLEZ**, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MUSCLE MILK**”, para proteger y distinguir productos de las clases 5, 29, 30 y 32, limitados en el trámite del proceso a la condición de que todos los productos descritos para contienen leche o son elaborados a base de suero de leche.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las de las

15:38:53 del 12 de junio de 2019, rechazó la marca presentada por razones intrínsecas, al resultar el signo engañoso según el artículo 7 inciso j) de la ley de marcas y por derechos de terceros según el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de marcas, al encontrarse inscrito el signo **MUSCLE SNACK** para las clases 5 y 30, y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”*

Inconforme con lo resuelto, **MARCELA MOYA GONZÁLEZ**, apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

La marca solicitada no genera engaño al consumidor, ya que los productos que distingue efectivamente contienen leche y en las etiquetas nutricionales de cada uno así se indica.

En cuanto a las prohibiciones intrínsecas, señala que el signo registrado y el solicitado tienen un significado totalmente distinto y pueden coexistir en el mercado. Los vocablos que acompañan la palabra **MUSCLE** (milk y snack), se escriben y pronuncian de forma diferente, si bien son palabras de uso común proporcionan una estructura gramatical que les brinda la distintividad requerida para su registro y coexistencia. Ideológicamente los signos evocan ideas distintas: leche muscular/bocadillo para el músculo.

Indica que con base en el principio de especialidad las marcas pueden coexistir ya que distinguen productos diferentes, no tienen el mismo canal de comercialización y distribución ya que actualmente los productos en el mercado se comercializan en diferentes vías, incluso en línea, o mediante la entrega puerta a puerta, tampoco se trata de productos que tengan la misma naturaleza, los productos que se pretenden distinguir bajo la marca solicitada son específicos, detallados y totalmente identificables, no confunden al consumidor, caso contrario se desconoce la naturaleza de los productos distinguidos por la marca registrada al ser genéricos.

Una vez conferida la audiencia de ley, mediante escrito presentado ante el Tribunal el 20 de setiembre de 2019, la apelante solicita se suspenda el conocimiento del presente recurso ya que se presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial la nulidad del registro marcario

MUSCLE SNACK registro 266745 para las clases 5 y 30, mismo que sirvió como antecedente para el rechazo de su marca, aporta copia de presentación de nulidad ante el Registro.

SEGUNDO. Examinado el expediente mediante el cual se tramita el recurso de apelación presentado por **MARCELA MOYA GONZÁLEZ**, de calidades y en la representación citada, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:38:53 del 12 de junio de 2019, se observa a folios 28 y 29 del legajo de apelación, la presentación por parte de la empresa **DISTRIBUIDORA VALJI S.A.**, de la acción de nulidad ante el Registro de la Propiedad Industrial, contra la marca de fábrica y comercio “**MUSCLE SNACK**”, registro número 266745, y así quedó debidamente acreditado mediante la anotación 2/130389 del 20 de agosto del 2019.

Por ende, al tener incidencia en el resultado final de este expediente, lo que ahí se decida, corresponde la suspensión del conocimiento de este asunto hasta que sea debidamente resuelta la acción de nulidad presentada contra la marca de fábrica y comercio “**MUSCLE SNACK**”, registro número 266745, propiedad de la empresa **HEALTH OPPTS, S.A.**, por parte del Registro de la Propiedad Industrial.

Una vez cumplido lo anterior, se continuarán los procedimientos de este asunto hasta el dictado de su resolución final, conforme a los artículos 22, 24 y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia, y 3 y 28 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 30363-J del 30 de marzo de 2009.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, **se suspenden** los procedimientos formulados por Marcela Moya González, en su condición de apoderada generalísima de la empresa **DISTRIBUIDORA VALJI S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:38:53 del 12 de junio de 2019, bajo

conocimiento de este Tribunal. Se decreta la suspensión del conocimiento de este asunto, hasta que se resuelva la acción de nulidad presentada contra la marca de fábrica y comercio “**MUSCLE SNACK**”, registro número 266745, propiedad de la empresa **HEALTH OPPTS, S.A.**, por parte del Registro de la Propiedad Industrial y su resolución quede en firme. Una vez cumplido lo anterior y así lo comunique a este órgano el Registro de la Propiedad Industrial, se continuarán los procedimientos de este asunto hasta el dictado de su resolución final. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, manténgase el expediente en los archivos de este órgano. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33