

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0585-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio NUTRIMAX VIDA

GLORIA S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-5434)

Marcas y otros Signos

VOTO 0119-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas dieciocho minutos del once de marzo de dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Marck Bechford Douglas, mayor casado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-0857-192, en su condición de apoderado especial de la sociedad denominada GLORIA S.A, organizada y existente bajo las leyes de Perú, domiciliada en Avenida República de Panamá 2461, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:57:09 horas del 05 de octubre del 2018.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DE LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. El Licenciado Marck Bechford Douglas, en su condición de apoderado especial de la sociedad denominada GLORIA S.A, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio **NUTRIMAX VIDA**, para proteger y distinguir en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “*cerveza, aguas minerales y gaseosas y otras*

bebidas sin alcohol; bebidas de mango, manzana piña, maracuyá, pera, maíz morado, canela frutas y otras preparaciones para elaborar bebidas”.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró, mediante resolución de las 13:57:09 horas del 05 de octubre del 2018, que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos así como el numeral 24 de su Reglamento y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la marca solicitada para inscripción...”**. Inconforme con la decisión, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de octubre del 2018, el apoderado de GLORIA S.A, interpuso recurso de apelación, así como en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal, expresó como parte de sus agravios lo siguiente: 1-Que el signo inscrito HIDRAMAX NUTRIMAZ TOTAL se caracteriza por proteger y distinguir una serie de productos muy especializados, el cual consiste en refrescos y bebidas hidratantes lo que es fácilmente perceptible ante el consumidor, en especial aquél que realiza actividades físicas, por lo que no se causa confusión.2-Que con base en el principio de especialidad las marcas pueden coexistir en el mercado, y que además los signos deben ser analizados en un conjunto.3- Señala que el consumidor adquiere sus productos, no por el canal de distribución de estos, sino, porque el producto que adquiere busca satisfacer sus necesidades 4-Que el público al escoger un determinado producto o servicio bajo una marca determinada, ya tiene una idea del producto que va a adquirir, por lo que no incurre en confusión. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación.

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **HIDRAMAX Nutrimax Total**, registro 180784, cuyo titular es **NUTRIMAX TOTAL S.A**, vigente al 13 de octubre del 2018, en clase 32 internacional, para proteger y distinguir: “Refrescos y bebidas hidratantes no medicadas” (v.f. 03 expediente principal).

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La normativa marcaria exige la denegatoria de un signo, cuando éste 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 sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos :

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.

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

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado tenemos: El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, califica semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examina ***similitudes*** gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el ***riesgo de confusión y asociación*** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

De igual forma, es de mayor importancia para el caso, el inciso c) del mismo numeral, que indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: ...

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;...

e) 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;

El Tribunal Registral Administrativo, en relación a ello, ha dictaminado que "... el ***cotejo***

marcarío es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles ... Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras...” así tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no;...” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del idéntico o parecido **contenido conceptual de los signos, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.**

Siendo entonces que la marca propuesta y la marca inscrita del caso en cuestión son las siguientes:

<i>Signo</i>	NUTRIMAX VIDA	HIDRAMAX NUTRIMAX TOTAL
<i>Estado</i>	Solicitado	Inscrito
<i>Registro</i>	-----	180784
<i>Marca</i>	de Fábrica y Comercio	de Comercio
<i>Protección y Distinción</i>	cerveza, aguas minerales y gaseosa y otras bebidas sin alcohol, bebidas de mango, manzana, piña, maracuyá, pera, maíz morado, canela, frutas y otras preparaciones para hacer bebidas	refrescos y bebidas hidratantes no medicadas
<i>Clase</i>	32	32
<i>Titular</i>	GLORIA S.A	NUTRIMAX Nutrimax Total

Ahora bien, en el cotejo realizado tenemos que la marca solicitada **NUTRIMAX VIDA** y la marca inscrita **HIDRAMAX NUTRIMAX TOTAL**; ambas son denominativas. El elemento preponderante del distintivo, es la palabra **NUTRIMAX** (solicitada/inscrita), es decir la marca propuesta lleva contenida de manera parcial la marca inscrita, y la palabra **VIDA** no agrega distintividad al signo, esto por tratarse de una palabra de uso común, lo cual puede causar riesgo de confusión en el consumidor.

En cuanto al cotejo *fonético o auditivo*, los signos poseen similitud ya que tanto la marca propuesta **NUTRIMAX VIDA** como la inscrita **HIDRAMAX NUTRIMAX TOTAL**, comparten el elemento denominativo **NUTRIMAX**, pudiendo generar riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor.

Por otra parte y en cuanto a los productos que una y otra marca protegen y pretenden proteger, tampoco es factible la convivencia de los signos, por el Principio de Especialidad Marcaria donde los productos que sean iguales o relacionados como en el presente caso, de una misma clase 32, y en donde la solicitada busca distinguir: “*cerveza, aguas minerales y gaseosa y otras bebidas sin alcohol, bebidas de mango, manzana, piña, maracuyá, pera, maíz morado, canela, frutas y otras preparaciones para hacer bebidas*”, y la inscrita “*refrescos y bebidas hidratantes no medicadas*”; se deduce que ambos están relacionados y asociados bajo el mismo sector empresarial.

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que elimina la posibilidad de coexistir registralmente junto con el signo inscrito; existe una alta probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor, pues podría llegar a asociar o a relacionar que los productos que identifica el distintivo solicitado, así como que los productos que identifica el signo inscrito, puedan tener un mismo origen empresarial tanto de distribución y comercio, ya que la marca propuesta lleva contenidos en su lista, productos

que protege la marca registrada, además de otros productos que se relacionan con los solicitados, por lo que compartirán canales de distribución, puntos de venta y consumidor meta pudiendo confundirse de que las bebidas provienen de un mismo origen empresarial, aunado a la identidad gráfica y fonética ya demostrada, de ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

En cuanto a los agravios se debe indicar que no lleva razón el apelante ya que tal y como quedó indicado en el cotejo realizado, se desprende que hay similitud gráfica y fonética, a simple vista los signos son denominativamente similares, siendo que el elemento típico de la marca requerida, está contenido en el inscrito, la pronunciación es casi idéntica, además los productos se encuentran relacionados en clase 32 internacional, lo que puede generar riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor, razón por la cual los agravios deben ser rechazados, y lo procedente es confirmar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento. Sin obviar la protección legal establecida en el artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que dice: ***“La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses de los titulares de marcas y otros signos distintivos, ...”***, . En este sentido, compete a la instancia administrativa proteger a la marca ya registrada, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral y los intereses legítimos que de ello trasciende, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor), por medio del cual se garantiza a los consumidores que los productos y servicios que adquiere en el mercado, son precisamente los que necesita, sin que exista riesgo de confusión en relación a otros.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Marck Bechford Douglas, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:57:09 horas del 05 de octubre del

2018, la que se confirma en todos sus extremos.

SEXTO. 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 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteado por el Licenciado Marck Bechford Douglas, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:57:09 horas del 05 de octubre del 2018, la que se confirma en todos sus extremos. 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.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Maut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM