



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0879-TRA-PI

Oposición a la solicitud de registro como marca del signo PEQUEÑITOS CRECIMIENTO

Société des Produits Nestlé S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2437-06)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 014-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del diecisiete de enero de dos mil doce.

Recurso de apelación planteado por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-seiscientos treinta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa Société des Produits Nestlé S.A., compañía organizada y existente bajo las leyes de la Confederación Suiza, en contra de la resolución de las nueve horas, veintinueve minutos, cuarenta y seis segundos del trece de marzo de dos mil nueve, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el veintiuno de marzo de dos mil seis, el Ingeniero Jorge Pattoni Sáenz, representando a la empresa Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., solicitó el registro de la marca de fábrica **PEQUEÑITOS CRECIMIENTO**, en clase 30 de la nomenclatura internacional, para distinguir helados y postres.



SEGUNDO. Que en fecha siete de julio de dos mil seis, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa Soci  t   des Produits Nestl   S.A., se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que mediante resoluci  n dictada a las nueve horas, veintinueve minutos, cuarenta y seis segundos del trece de marzo de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resolvi   declarar sin lugar la oposici  n presentada y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha quince de junio de dos mil nueve, el Licenciado Jos   Paulo Brenes Lleras representando a la empresa opositora present   apelaci  n contra la resoluci  n final indicada.

QUINTO. Que a la substanciaci  n del recurso se le ha dado el tr  mite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensi  n de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dict  ndose esta resoluci  n fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no cont   con el   rgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de f  brica **CRECIMIENTO**, registro N   138467, en clase 29 internacional para distinguir legumbres, frutas, carne, aves de corral, caza, pescado y productos alimenticios provenientes del mar, todos estos productos tambi  n bajo la forma de extractos, de sopas, de gelatinas, de pastas para untar, de conservas, de platos cocinados, congelados o deshidratados, confituras, huevos, leche, queso y otras



preparaciones a partir de leche, sucedáneos de alimentos lácteos, granos de soja para uso alimenticio, aceites y grasas comestibles, preparaciones proteínicas para la alimentación, cremas no lácteas para café y/o té, desde el 13 de mayo de 2003 y hasta el 13 de mayo de 2013, a nombre de Soci  t   des Produits Nestl   S.A. (folios 50 y 51).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de inter  s para la presente resoluci  n.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCI  N APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, considerando que la marca CRECIMIENTO es una marca evocativa d  bil, estima que el uso de ese t  rmino no puede impedir que otras marcas evoquen la misma idea, resultando entonces que la adici  n de PEQUE  NITOS a la que se pretende inscribir, hace diferencia suficiente para permitir su registro. La empresa apelante no realiz   alegatos a favor de su apelaci  n.

CUARTO. PRECISI  N CONCEPTUAL DE LA JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA EMITIDA POR ESTE TRIBUNAL. CONTRAPOSICI  N DE AMBOS SIGNOS. En la soluci  n del presente asunto, el Registro utiliz   como antecedente directo el voto de este Tribunal N   469-2008, en el cual se decidi   sobre la contraposici  n de signo solicitado CETECO CRECIMIENTO vs. CRECIMIENTO marca inscrita. Si bien en dicha resoluci  n se indic   que la palabra CRECIMIENTO es descriptiva, y que por lo tanto no impide que otros signos la utilicen siguiendo la doctrina all   expuesta desarrollada por Manuel Lobato, ese caso concreto est   demarcado por el uso de la palabra CETECO en el signo solicitado, la cual es el nombre de la empresa que origina el producto, sea Ceteco Milk Products Corporation, y adem  s que no tiene un significado concreto en idioma espa  ol, lo cual le agrega un alto grado de aptitud distintiva que permite su registro. Pero en el presente asunto la marca CRECIMIENTO m  s bien debe de tenerse como marca sugestiva y no descriptiva, ya que para engarzar las ideas



de crecimiento con los productos que distingue la marca hay que realizar una inducción que haga intuir que los productos tienen algo que ver con el crecimiento, que lo ayudan o fortalecen, pero no se puede decir que la marca en sí misma apunte inequívocamente a la característica dicha. Al ser cotejada la marca inscrita con la solicitada “PEQUEÑITOS CRECIMIENTO”, vemos como en el signo solicitado la palabra pequeños si resulta la descripción inequívoca acerca de una característica del producto, sea la de estar dirigido a niños, entonces, la aptitud distintiva en ambos signos se centra en la palabra CRECIMIENTO, y al ser idénticas, y estar relacionados los productos del signo solicitado con los que distingue la marca registrada, encontramos motivo suficiente que impide el registro solicitado al tenor de lo establecido por el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que indica:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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.”

Pero, además de lo ya señalado que afecta la capacidad extrínseca del signo para poder ser registrado, considera este Tribunal que la frase “pequeños crecimiento” indica inequívocamente una característica del producto a distinguir, sea que ayuda a que los niños crezcan, característica que al no estar vinculada directamente en la narración de los productos enlistados, sea helados y postres, provocaría que el registro solicitado sea acordado para productos que no necesariamente presenten la característica indicada, y por lo tanto respecto de ellos resultaría engañoso, haciendo al signo no inscribible en virtud de lo establecido por el inciso j) del artículo 7 de la Ley de



Marcas. Los signos que se presenten a registro y en los cuales se describa o se pueda inferir una característica han de predicarla respecto de los productos o servicios que se pretendan hacer distinguir, acordar registros en los cuáles los productos o servicios no reflejen las características que se pueden inferir del signo devendrían en otorgamientos de derechos inconsistentes con la relación que ha de existir entre el signo y los productos y/o servicios, provocándose una inconsistencia en el mercado que devendría en una ventaja antijurídica otorgada a través de un derecho marcario a un agente económico, en detrimento de los demás competidores y del propio consumidor.

De acuerdo a lo anteriormente considerado, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la que se revoca para en su lugar denegar el registro solicitado.

QUINTO. 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, y 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 con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras representando a la empresa Société des Produits Nestlé S.A., en contra de la resolución de las nueve horas, veintinueve minutos, cuarenta y seis segundos del trece de marzo de dos mil nueve dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la que se revoca para en su lugar declarar con lugar la oposición presentada y denegar el registro 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 para lo de su cargo.-**NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36