

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0545-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de marca “NUTZILLA”

FERRERO S.P.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2017-7205)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

### ***VOTO 0148-2019***

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con veintiún minutos del veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.*

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Melissa Mora Martin, abogada, vecina de Heredia, cédula de identidad 1-1041-0825, en su condición de apoderada especial de la empresa FERRERO S.P.A., cédula jurídica 3-101-712955, organizada y existente bajo las leyes de Italia, domiciliada en Plazzale Pietro Ferrero 1, 12051, Alba (CN), Italia, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14: 05:08 horas del 19 de septiembre de 2018.

*Redacta la juez Díaz Díaz, y;*

#### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de julio de 2017 por el Lic. Harry Zurcher Blen, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-415-1184, en su condición de apoderado de la compañía PEPSICO, INC., sociedad organizada y existente bajo las leyes de North Carolina, con domicilio en 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, USA.,

---

solicitó en registro de la marca de fábrica y comercio “NUTZILLA” en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: *“Bocadillos que consisten básicamente de frutas, vegetales, frutos secos preparados, semillas comestibles o combinación de los mismos”*.

Los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta números 169, 170 y 171 de los días 6, 7 y 8 del mes de septiembre de 2017 y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de noviembre de 2017, la Licda. Melissa Mora Martin, en su condición de gestora de negocios de la sociedad FERRERO S.P.A., presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaría.

Por medio del auto dictado a las 11:32:53 horas del 17 de noviembre de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial, procedió a dar traslado a la oposición incoada por la representante de la compañía FERRERO S.P.A., al gestionante de la marca indicada para que dentro del plazo de dos meses contados a partir de su debida notificación proceda a pronunciarse respecto de la misma y demuestre su mejor derecho.

El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la oposición planteada por la Licda. Melissa Mora Martín, representante de la empresa FERRERO S.P.A., contra el registro de la marca de fábrica y comercio “NUTZILLA” en clase 29 internacional, solicitada por el Lic. Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la compañía PEPSICO, INC, la cual se acoge. Lo anterior, en virtud de que una vez realizado el estudio de los signos en pugna, se determinó que entre ellos existen suficientes diferencias a nivel gráfico como fonético, por ende, su convivencia en el mercado no causaría engaño o confusión para el consumidor, máxime, que entre los productos a proteger y comercializar estos difieren de los protegidos por los registros inscritos, por lo que, conforme al principio de especialidad ambos pueden coexistir registralmente. Aunado a ello, se declara el atributo de notoriedad de la marca NUTELLA y NUTELLA FERRERO, propiedad de la compañía FERRERO S.P.A.

Por su parte, la representante de la empresa FERRERO S.P.A., dentro de su escrito de agravios manifestó que tal y como lo estableció el Registro, la marca NUTELLA es notoria,

tanto a nivel nacional como internacional y por ello merece una protección más rigurosa. Que el permitir signos similares diluye la marca de su representada, lo que conlleva a confusión al consumidor. El permitir la coexistencia del signo propuesto, induciría tanto al riesgo de confusión para los consumidores, como de asociación empresarial y un aprovechamiento desleal de la marca notoria, ello por cuanto la marca NUTZILLA es similar gráfica, fonética e ideológicamente, como además de los productos que protege y comercializa el signo propiedad de su mandante. Que la parte denominativa es la de mayor fuerza en ambos signos, por lo que sus elementos figurativos no les proporciona mayor distintividad, aunado a que ambos empiezan y terminan con las mismas letras NUTELLA y NUTZILLA, por lo que el consumidor podría pensar que se trata del mismo signo, ya que incluso su pronunciación es casi idéntica. Que el signo pedido incurre en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas. Por lo anterior, solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se revoque la resolución, admitiendo la oposición interpuesta por su representada y denegando la marca Nutzilla, en clase 29 internacional.

Por su parte, la representante de la compañía PEPSICO INC., señala que la empresa opositora equipara el concepto de marca notoria y renombrada. Que la marca NUTZILLA propiedad de su mandante cuenta con un concepto, imagen y giro comercial completamente definido e independiente de todos los niveles (gráfico, fonético e ideológico y de productos) respecto de la marca propiedad de la opositora. La notoriedad de la marca NUTELLA, no es algo que este en discusión, sin embargo, dicha declaratoria no lo faculta a reivindicar el prefijo "NUT". Agrega, la apelante que su representada pretende distinguir "*semillas comestibles*" con la marca NUTZILLA, mientras que la opositora protege una "*crema de avellanas y chocolate*" por lo que el consumidor no se verá expuesto a confusión o asociación empresarial, ya que los productos a comercializar difieren por completo. En ese sentido, la naturaleza de estos distinta en la forma en que se presentan al público, canales de distribución y público meta. Por lo anterior, solicita se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la compañía opositora, se ratifique lo resuelto por el Registro, y se continúe con el trámite

---

de la solicitud de la marca NUTZILLA en clase 29 internacional, propiedad de su representada, según la limitación realizada.

**SEGUNDO.** 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución previa las deliberaciones de ley.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso los tenidos por demostrados por el Registro de la Propiedad Industrial.

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

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO Y LOS AGRAVIOS.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, dispone que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

En este sentido, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que se adquieren en el comercio. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o

---

relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo esa perspectiva, tenemos entonces que para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los adquirentes del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor, a otros comerciantes*, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

Bajo las citadas consideraciones, este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la oposición incoada por la licenciada Melisa Mora Martín en su condición de apoderada de la empresa FERRERO S.P.A., toda vez que la marca de fábrica y comercio “NUTZILLA” en clase 29 internacional, la cual pretende proteger y distinguir: *“Bocadillos que consisten básicamente de frutas, vegetales, frutos secos*

---

*preparados, semillas comestibles o combinación de los mismos*”, presentada por la compañía PEPSICO INC., no presentan similitud gráfica, fonética e ideológica con los registros que se encuentran inscritos bajo las denominaciones: “NUTELLA” propiedad de la empresa FERRERO S.P.A., a la luz de las siguientes consideraciones:

Obsérvese, que a nivel visual si bien los signos cotejados “NUTZILLA” y “NUTELLA” contemplan elementos gramaticales en común como lo son los aditamentos “NUT” y “LLA”, no podríamos obviar que el signo propuesto “NUTZILLA” incorpora las letras “ZI” lo cual le proporciona al denominativo empleado un alto grado de distintividad a la marca con respecto al registro que se encuentra inscrito bajo la denominación “NUTELLA”. Lo anterior, aunado a que el complemento “E” utilizado en la frase “NUTELLA” no solo la hace distinta a nivel gramatical, sino que, también de manera auditiva, a la hora de ejercer sus pronunciaciones estas expresiones se escuchan y perciben de manera muy diferente, lo que conllevaría a que el consumidor medio pueda identificarlas de manera inequívoca en el mercado, siendo posible su coexistencia registral.

Ahora bien, en cuanto a su nivel ideológico contenido en estos cabe destacar que los términos empleados en los signos cotejados “NUTZILLA” y “NUTELLA” corresponden a denominaciones de fantasía, lo cual quiere decir que no cuentan con un significado concreto o específico y en razón de ello recae en innecesaria dicha valoración.

Por otra parte, es importante señalar que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que las marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione, situación que como ha sido analizada líneas atrás se configura en el presente caso, en razón de que tal y como fue determinado los signos cotejados “NUTZILLA” y “NUTELLA” son disimiles entre sí, y por lo tanto la coexistencia de marca propuesta “NUTZILLA”, no podría inducir a error o confusión al consumidor, sobre los productos que se comercializan y su origen empresarial, siendo posible su protección registral. Máxime, que la marca inscrita y declarada notoria, tal

---

y como lo ha manifestado la opositora y ahora recurrente, lo que comercializa son chocolates y crema de avellanas, en tanto la solicitante lo que pretende proteger y distribuir en el mercado son semillas, que si bien pertenecen a la misma clase 29 internacional, son para productos diferentes conforme de esa manera lo dispone el artículo 89 párrafo tercero, de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Finalmente, cabe acotar que respecto a la marca “NUTELLA” contenida en el registro inscrito, dicha composición gramatical corresponde como ha sido acreditado y declarado en el Sede administrativa, un signo marcario distintivo que se encuentra posesionado en el mercado y por ende goza del atributo de notoriedad, por lo que, no habría posibilidad que el consumidor confunda el signo que se pretende inscribir con los que comercializa la empresa titular de los registros inscritos y su respectivo origen empresarial, dado los alcances a lo que conlleva el posicionamiento de un signo bajo tal condición dentro del tráfico mercantil.

En ese sentido, del estudio realizado este Tribunal concluye al igual que lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial, que entre los signos cotejados existe suficiente distintividad a nivel gráfico y fonético lo que le permite al signo propuesto “NUTZILLA” en clase 29 internacional, presentado por la empresa PEPSICO INC., obtener protección registral. Por ende, su coexistencia registral no afectaría la elección de los consumidores respecto de los productos que comercializa la empresa titular FERRERO S.P.A., de la marca inscrita “NUTELLA” en clase 29 internacional, procediendo el rechazo de la oposición.

**SEXTO. SOBRE LOS AGRAVIOS.** Señala la representante de la empresa FERRERO S.P.A., dentro de su escrito de agravios que tal y como lo estableció el Registro, la marca NUTELLA es notoria, tanto a nivel nacional como internacional y por ello merece una protección más rigurosa, y que el permitir signos similares diluye la marca de su representada, lo que conlleva a confusión al consumidor. Efectivamente, en diversos votos,

este Tribunal ha sido conteste con la normativa y la doctrina en que las marcas notorias merecen una mayor protección por parte de la Administración registral, aunado al compromiso adquirido por los países de la Unión, a través del Convenio de Paris, sin embargo, para que ello prospere debe determinarse esa posibilidad u afectación contenida en el signo que se propone inscribir con respecto al registro que se encuentra protegido, sea, debe establecerse de manera objetiva y acorde al marco jurídico, en este caso, artículo 8 incisos a) b) y e) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el 24 de su Reglamento, y artículo 6 bis del Convenio de Paris, que dicha propuesta es semejante a nivel gráfico, fonético e ideológico, por consiguiente, pueda constituir una reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión con relación a una marca inscrita y notoriamente conocida, y que con ello se afecte los derechos que le han sido conferidos a esa titular para la comercialización de sus productos.

No obstante, del estudio realizado en el considerando quinto de esta resolución se desprende que no lleva razón el apelante en sus manifestaciones, toda vez, que se determinó de manera clara y precisa por parte de este Tribunal, que conforme a los parámetros que establece nuestra legislación marcaria, los signos pese a compartir elementos en su conformación gramatical, estos no son similares escrita y fonéticamente, y por lo tanto pueden coexistir registralmente. Por consiguiente, su coexistencia en el mercado no podría afectar los derechos e intereses que le asiste al titular de marca inscrita, por tanto, no existe infracción al contenido del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el numeral 24 de su Reglamento, y artículo 6 bis del Convenio de Paris. Razón por la cual se rechazan las consideraciones dadas respecto de la inadmisibilidad del signo propuesto “NUTZILLA” en clase 29 internacional, presentado por la empresa PEPSICO INC., y la afectación que ello podría causar al registro inscrito “NUTELLA” en clase 29 internacional, propiedad de su representada FERRERO S.P.A.



Lo anterior, aunado a que no podríamos obviar que la marca “NUTELLA” en clase 29 internacional, propiedad de la compañía FERRERO S.P.A., es una marca reconocida y famosa, así declarada por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO), siendo ello una condición vinculante para los países miembros, la aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 6 bis del Convenio de París, procediendo así la notoriedad de la marca “NUTELLA y NUTELLA FERRERO”, ámbito normativo, que en todo momento consideró el Registro de instancia, dentro del procedimiento de inscripción del signo objetado para descartar cualquier afectación que pudiera generarse respecto de los derechos e intereses de la compañía titular de la marca notoria que se encuentra inscrita, tal y como de esa manera se desprende de la resolución impugnada. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en ese sentido.

Finalmente, este Tribunal estima que el signo propuesto “NUTZILLA”, en clase 29 internacional, presentado por la empresa PEPSICO INC., cuenta con capacidad distintiva para obtener protección registral, por lo que, resulta viable autorizar su registro, y proceder con el rechazo de la oposición.

Por las razones indicadas este Tribunal, estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Melissa Mora Martin, en su condición de apoderada especial de la empresa FERRERO S.P.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14: 05:08 horas del 19 de septiembre de 2018, la que en este acto se confirma en todos sus extremos, declarando sin lugar la oposición planteada por la empresa FERRERO S.P.A., y acogiendo la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “NUTZILLA”, en clase 29 internacional, presentado por la empresa PEPSICO INC.

**SÉTIMO. 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, Ley 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licda. Melissa Mora Martin, en su condición de apoderada especial de la empresa FERRERO S.P.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14: 05:08 horas del 19 de septiembre de 2018, la que en este acto se confirma en todos sus extremos, declarando sin lugar la oposición planteada por la empresa FERRERO S.P.A, y acogiendo la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “NUTZILLA”, en clase 29 internacional, presentado por la empresa PEPSICO INC. Asimismo, Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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***

maf/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GO