

## RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2016-0019-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de servicios

INVERSIONES MILU, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2015-8531)

Marcas y Otros Signos Distintivos

### **VOTO 0294-2019**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos del tres de junio de dos mil diecinueve.**

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Melissa Mora Martin**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, cedula de identidad 1-1041-0825, en su condición de apoderada especial de la empresa **INVERSIONES MILU S.A.**, de esta plaza, cédula jurídica 3-101-301675, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:40:12 horas del 16 de noviembre de 2015.

**Redacta la juez Ureña Boza, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LAS ALEGACIONES DEL APELANTE.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1° de setiembre del 2015, la licenciada **Melissa Mora Martin**, en su condición antes citada solicitó la inscripción de la



marca de servicios para proteger y distinguir: “servicios de gestión comercial relacionados con productos nutricionales y asesoría nutricional”, en clase 35 de la nomenclatura internacional.

Ante lo cual, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:40:12 horas del 16 de noviembre de 2015, rechazó dicha inscripción por encontrarse registrado el nombre comercial “NUTRIMERCADO”, bajo el registro 155702, ello en virtud de determinar que entre los signos cotejados existe similitud gráfica e ideológica lo que deviene en riesgo de error o confusión y riesgo de asociación para el consumidor con relación a los servicios y al giro comercial que identifican, ya que tal y como se desprende del caso que nos ocupa, a pesar del alegato de la apelante de que el titular del nombre comercial inscrito no puede monopolizar los términos NUTRI y MERCADO, no solo se encuentra registrado y está vigente además goza de derechos marcarios consolidados que el Registro se encuentra obligado a proteger, precisamente por la publicidad registral y seguridad jurídica que se le debe garantizar al titular marcarios. Resolvió el a quo que a pesar de que se indique por la gestionante que no pretende apropiarse de los términos NUTRI y MARKET los mismos son parte del signo, y se debe analizar el signo en su conjunto, por lo que todo los elementos denominativos insertados deben ser objeto de estudio, por lo que en consecuencia se evidencia que si existe riesgo de confusión y asociación, y que la inscripción del signo solicitado provocaría una lesión a los derechos e intereses del titular registral del nombre comercial inscrito, violentando así el artículo 8 inciso d) de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

---

Por su parte la aquí apelante, no expresó agravios contra la resolución recurrida.

**SEGUNDO.** Que 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 dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la empresa **MERCADEO EN SALUD INTEGRAL MSI, S.A.**, cédula jurídica 3-101-355590, el siguiente registro:

Nombre comercial: **“NUTRIMERCADO”**, registro 155702, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos nutritivos y saludables. Ubicado en la ciudad de San José, Montes de Oca, Sabanilla, del Cristo 500 suroeste y 100 este, Residencial Vía Ronda, casa, Costa Rica”*, inscrito el 12 de enero de 2006.

**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. PRINCIPIO DE LEGALIDAD. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** A pesar de no existir agravios por parte de la aquí apelante contra la resolución recurrida, este Tribunal luego de verificar el debido proceso y de realizar un control de la legalidad del contenido de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, como garantía de no ser violentados bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia, y con fundamento en el principio de legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable acoger la inscripción del signo solicitado, ya que éste no incurre en la prohibición establecida en el inciso d) del artículo 8

de nuestra Ley de Marcas, contrario a lo que señaló el Órgano a quo. Por cuanto analizado el expediente que nos ocupa y al corroborar que el procedimiento y aplicación de los artículos 13 y 14 del mismo cuerpo legal, y asimismo determinar que, existen suficientes diferencias gráficas y fonéticas entre los signos enfrentados, por lo que no es posible que surja un riesgo de confusión o un riesgo de asociación para el consumidor al momento de apreciar los signos de mérito, no encuentra este Tribunal de Alzada razones para rechazar la inscripción de la marca de servicios solicitada de conformidad con la normativa citada y como de seguido se entra a establecer.

Este Tribunal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 7978, ha reiterado en resoluciones anteriores sobre la claridad y alcances de nuestra normativa marcaria, en el sentido que no podrá ser registrado un signo cuando afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen. Entre ellos, en su inciso d) cuando su uso “... *es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un **nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.***”.

Como puede observarse, la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, así como del giro comercial de los distintos establecimientos mercantiles, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. En consecuencia, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro del signo, obteniendo un derecho de exclusiva sobre éste en relación con los productos, servicios o giro comercial que ofrece.

Asimismo, ampara los derechos del consumidor a ejercer su elección de consumo en forma libre, permitiéndole, sin lugar a dudas, escoger los productos o servicios que desea, sin peligro de confusión en relación con su calidad o sobre el origen empresarial de los mismos.

---

Dicho todo lo anterior, debemos partir de que si la función principal de la marca es identificar y distinguir productos y servicios determinados de otros, así como del giro comercial de los distintos establecimientos mercantiles, corolario de ello es que no sea posible que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas distintas, signos distintivos similares o idénticos, en este caso una marca y un nombre comercial, para designar productos, servicios, empresas o establecimientos comerciales idénticos o similares, de la misma naturaleza o finalidad o íntimamente relacionados en cuanto al giro comercial. En pocas palabras, la esencia del sistema marcario reside en evitar la coexistencia de signos distintivos confundibles pertenecientes a distintos titulares.

En consecuencia, no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, ya que tal prohibición, se establece en protección de éste y del titular de un signo previamente inscrito. En este sentido, la doctrina señala que: *“(...) Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.”* (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, Civitas Editores, España, p. 288**), toda vez que merece tener presente que la función del signo distintivo está dirigida a distinguir unos productos, servicios, empresas u establecimientos de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. De ahí que, se reconozca la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, éste debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto, servicio, empresa u establecimiento comercial y su respectivo giro.

Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, situación ante la cual debe realizarse el cotejo respectivo entre estos sea, gráfico, fonético e ideológico, hasta la identidad entre ellos, en donde resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental

entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que pretende identificar la marca solicitada en relación con el giro y actividad del nombre comercial inscrito, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad comercial, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

A efecto de resolver el caso que nos ocupa, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos enfrentados. En el caso concreto lo que se está solicitando es una marca de



servicios, sea **NutriMarket**, la cual debe ser cotejada con el nombre comercial inscrito **“NUTRIMERCADO”**, por lo que le corresponde como fundamento legal, la aplicación del inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 24 de su Reglamento. Debe ser dilucidado si la coexistencia de los signos enfrentados puede ser susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación a terceros y, por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegarse a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa de la marca solicitada.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos, servicios, o giro comercial identificados por los signos en disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, el giro comercial y los servicios que protegen y distinguen.

Los signos en cotejo son:

#### MARCA DE SERVICIOS SOLICITADA



para proteger y distinguir: *“servicios de gestión comercial relacionados con productos nutricionales y asesoría nutricional”*, en clase 35 de la nomenclatura internacional.

#### NOMBRE COMERCIAL INSCRITO

##### “NUTRIMERCADO”

para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos nutritivos y saludables. Ubicado en la ciudad de San José, Montes de Oca, Sabanilla, del Cristo 500 suroeste y 100 este, Residencial Vía Ronda, casa, Costa Rica”*.

Bajo las citadas consideraciones, este Tribunal estima que lleva no razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la marca de servicios solicitada por la empresa **INVERSIONES MILU, S.A.**, toda vez que los signos enfrentados presentan diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que permiten su coexistencia registral:



Obsérvese, que a nivel gráfico y visual la marca solicitada emplea la estructura gramatical “**NutriMarket BIENESTAR SALUD NUTRICION Centro de Nutrición Larisa Páez**”, así como su diseño figurativo especial, en letras especiales y características en color negro y verde oscuro, con un diseño especial en cuadros color naranja con una carita feliz, rojo con un corazón y verde con la silueta de un banano, en donde además el elemento denominativo “**Centro de Nutrición Larisa Páez**”, le otorga al signo propuesto la ditintividad requerida que, sin lugar a dudas, difiere del contenido puramente denominativo del nombre comercial inscrito: “**NUTRIMERCADO**”, el cual está compuesto únicamente de dicho término y que además es un signo débil que no puede de ninguna manera impedir la inscripción de otros signos que aunque de la misma naturaleza tengan otro elemento que les dé la distintividad requerida para constituirse como un signo marcario que los haga plenamente identificables por el público consumidor, como es el caso que ahora nos ocupa. Del citado análisis se evidencia que los denominativos marcarios a nivel gráfico y de diseño contienen elementos disimiles entre sí, que le proporciona la actitud distintiva necesaria al signo solicitado para poder coexistir registralmente con el inscrito.

Asimismo, obsérvese que al ejercer la pronunciación de los signos cotejados estos a nivel fonético se perciben y escuchan de manera diferente, lo cual no podría inducir a que el consumidor relacione los signos enfrentados como si fuesen del mismo origen empresarial. Lo anterior, en virtud de que como se indicó en el párrafo anterior el elemento de mayor percepción visual para el consumidor en la marca de servicios solicitada se encuentra contenido en la expresión “**Centro de Nutrición Larisa Páez**”, por ende, la identificara bajo ese contexto gráfico.

Ahora bien, respecto del cotejo de los servicios y del giro comercial de los signos enfrentados el mismo recae en innecesario toda vez, que los signos objetados son diferentes y el consumidor podría distinguir los servicios, así como el giro comercial de una u otra empresa de manera acertada una vez inmersos en el mercado, lo cual, sin lugar a dudas, permite su coexistencia registral.

Finalmente, es importante recalcar que el diseño que acompaña el denominativo propuesto



, como se ha indicado líneas arriba le proporciona la carga distintiva necesaria al signo pedido, por lo que, ello permite que el consumidor perciba e identifique los servicios y el giro comercial de uno u otro de diferente manera, por ende, es viable otorgarle protección registral. En consecuencia, no existe desde el punto de vista jurídico razón para denegar dicha solicitud, ya que el signo refutado para inscripción cuenta con la carga distintiva necesaria para poder coexistir registralmente con el signo inscrito.

En atención a los anteriores reparos, este Tribunal, concluye que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Melissa Mora Martin**, en su condición de apoderada especial de la empresa **INVERSIONES MILU S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:40:12 horas del 16 de noviembre de 2015, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de



inscripción de la marca de servicios solicitada , si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Melissa Mora Martin**, en su condición de apoderada especial de la empresa **INVERSIONES MILU S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:40:12 horas del 16 de noviembre de 2015, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de



la marca de servicios solicitada **NutriMarket**, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. 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***

**cdfm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM**