

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0622-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**NUTREX RESEARCH, INC, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-5804)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



**VOTO 0344-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas con veintinueve minutos del veintiséis de junio de dos mil veinte.

Recurso de apelación planteado por el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 1-849-717, en su carácter de apoderado especial de la compañía **NUTREX RESEARCH, INC**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, Florida domiciliada en 579 S Econ Circle, Oviedo, FL 32765, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:01:51 horas del 4 de noviembre de 2019.

**Redacta la jueza Karen Quesada Bermúdez**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en su carácter de apoderado especial de la compañía **NUTREX RESEARCH, INC.**, presentó solicitud de inscripción de la marca **NUTREX RESEARCH** como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir en clase 5 internacional: suplementos dietéticos y



nutricionales, con el siguiente diseño

En resolución dictada a las 09:01:51 horas del 04 de noviembre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la marca solicitada.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en representación de **NUTREX RESEARCH, INC** apeló la resolución relacionada, indicando en su recurso que no se puede monopolizar el término NUTREX, por lo que su representada se encuentra en todo su derecho de utilizar este término, porque además el signo va acompañado de otros elementos que le otorgan distintividad. Agrega que desde el punto de vista gráfico el distintivo marcario solicitado contiene un logotipo realmente distintivo que impide que sea confundido con otra marca, el cual es único y original. Continúa manifestando que el signo marcario de su representada logra dar visualmente una amplia distinción en comparación con las marcas registradas, siendo imposible que el consumidor confunda los signos, por lo que no existe riesgo de confusión o asociación. Señala que desde el punto de vista fonético ambos signos poseen una distinción en su pronunciación, al ser completamente diferente. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación planteado.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:

- 1- **BENUTREX**, registro 15189 vigente hasta el 21 de agosto de 2023 para proteger y distinguir en clase 5 internacional: preparaciones vitamínicas combinadas, medicinas para animales y plantas, preparaciones para estimular el crecimiento de animales, productos químicos sintéticamente preparados para propósitos higiénicos, productos

---

veterinarios, desinfectantes, alimentos dietéticos, preparaciones enzimicas para propósitos farmacéuticos, cuyo titular es ASPEN GLOBAL INCORPORATED (folio 9 del expediente principal).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No se encuentran hechos con tal carácter y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

**CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.** En cuanto a la prueba constante en el expediente, existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el certificado de marca de comercio **BENUTREX**, bajo el registro número 15189, visible a folio 9 del expediente digital, cuyo titular es ASPEN GLOBAL INCORPORATED.

Asimismo, analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** La claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando este 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 forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre los cuales se cita:

- 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, 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

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

Ahora bien, en cuanto al cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado, es importante señalar que el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, califica semejanzas entre signos, marcas, nombres, entre otros, y señala que se deben examinar las **similitudes** gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes entre ellos que las diferencias. 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 suma importancia para el caso que nos ocupa son los incisos c) y e) del numeral citado, según los cuales:

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;

Asimismo, la jurisprudencia internacional del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 2 de marzo del 2001 indica que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos.”

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, se utiliza como herramienta el cotejo marcario, que resulta necesario para poder valorar los signos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico; o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Este análisis permite determinar si efectivamente se provoca un riesgo de confusión frente al consumidor en relación con los inscritos, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, en relación con ello ha dictaminado que:

el **cotejo marcario** 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 tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Así las cosas, los signos contrapuestos son los siguientes:

### **SIGNO SOLICITADO**



En clase 5 internacional para proteger: suplementos dietéticos y nutricionales.

### **MARCA INSCRITA**

#### **BENUTREX**

En clase 5 internacional para proteger: preparaciones vitamínicas combinadas, medicinas para animales y plantas, preparaciones para estimular el crecimiento de animales, productos químicos sintéticamente preparados para propósitos higiénicos, productos veterinarios, desinfectantes, alimentos dietéticos, preparaciones enzimáticas para propósitos farmacéuticos.

En el cotejo realizado y de un análisis en conjunto de los signos se denota que a nivel gráfico tanto el solicitado como el inscrito comparten la palabra **NUTREX**, siendo el solicitado un signo mixto y la inscrita una marca denominativa; se observa que el signo solicitado se encuentra contenido en el inscrito.

---

En cuanto al cotejo fonético y considerando que tanto el signo solicitado como el inscrito comparten seis letras, su pronunciación es muy similar, pudiendo causar confusión en el consumidor promedio.

Desde el punto de vista ideológico los signos no poseen similitud, ya que son términos de fantasía, por lo que a nivel ideológico podrían proyectar ideas diferentes.

Además, se puede observar que los productos solicitados por la marca pretendida se encuentran incluidos dentro de los protegidos por la marca inscrita, dentro de los cuales se encuentran los **alimentos dietéticos**, los cuales son de la misma naturaleza, comparten canales de distribución, puntos de venta, lo que puede causar riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor.

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral con el signo inscrito; del análisis realizado se determina que existe probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor, al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado, con los productos que identifica el signo inscrito, 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 por cuanto tal y como quedó indicado en el cotejo realizado, del estudio en conjunto se desprende que hay similitud gráfica y fonética; en cuanto a la similitud gráfica, a simple vista se denota que tanto el solicitado como el inscrito comparten la palabra NUTREX, encontrándose el signo solicitado contenido en el inscrito; además se debe señalar que los productos solicitados por la marca propuesta se encuentran incluidos dentro de los protegidos por la marca inscrita, razón por la cual los agravios deben ser rechazados, siendo lo procedente confirmar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial

---

de las 09:01:51 horas del 4 de noviembre de 2019.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial, la marca propuesta resulta inadmisibles y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:01:51 horas del 4 de noviembre de 2019.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Carlos Corrales Azuola, en su carácter de apoderado especial de la compañía NUTREX RESEARCH, INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:01:51 horas del 4 de noviembre de 2019, la que en este acto **se confirma**, para que se deniegue el registro de la marca NUTREX RESEARCH. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

---

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

**Priscilla Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

**Guadalupe Ortiz Mora**

## **DESCRIPTORES.**

**Marca registrada o usada por tercero**

**TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TNR: 00.41.36**