

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2018-0135-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “VITAL”**

**GLORIA, S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-9088)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 0362-2018***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del veinte de junio de dos mil dieciocho.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el licenciado **Mark Beckford Douglas**, mayor, casado, abogado, cédula de identidad 1-857-192, vecino de San José, en condición de apoderado especial de la empresa **GLORIA, S.A.** sociedad organizada y existente conforme con las leyes de la República de Perú, con domicilio en Avenida República de Panamá, 2461, Lima 13, Perú, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:47:28 horas del 9 de enero de 2018.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de setiembre de 2017, el licenciado **Mark Beckford Douglas**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**VITAL**” en clase 32 de la clasificación internacional para proteger y distinguir: “*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*”

**SEGUNDO.** Mediante resolución dictada a las 10:47:28 horas del 9 de enero de 2018 el

Registro de la Propiedad Industrial denegó la solicitud relacionada.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto el licenciado **Beckford Douglas** recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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, previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta la juez Ortiz Mora, y;*

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter y que resultan de interés para la resolución de este proceso, los siguientes:

1-. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a favor de **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.**, las marcas:

a) “**NESTLÉ PUREZA VITAL**” con registro **156690**, vigente desde el 22 de febrero de 2006 y hasta el 22 de febrero de 2026, para proteger y distinguir: “*agua natural sin gas, agua natural con gas, agua gasificada, agua tratada, agua de manantial, agua mineral, agua aromatizada, bebida con sabor a frutas, zumos de frutas, néctares, gaseosas, sodas y bebidas sin alcohol, jarabes y preparaciones para hacer jarabes, preparaciones para hacer bebidas*”, en clase 32 de nomenclatura internacional (folio 8).



b) “” con registro **230537**, vigente desde el 17 de octubre de 2013 y hasta el 17 de octubre de 2023, para proteger y distinguir: “*agua sin gas, agua efervescente o agua carbonatada, agua tratada para el consumo humano, agua de manantial, agua mineral, agua saborizada, bebidas hechas a base de fruta o con sabor a fruta, jugos de frutas o vegetales,*

*néctares, limonadas, sodas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes, extractos y esencias y otras preparaciones para hacer bebidas no alcohólicas (excepto aceites esenciales), bebidas lácteas fermentadas, bebidas hechas a base de soya, bebidas hechas a base de malta, bebidas hechas a base de café, bebidas isotónicas”, en clase 32 de nomenclatura internacional (folio 10).*

**2.- 1-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a favor de **NUEVA**



**DECO ARTE Y DISEÑO, S.A.**, la marca “ ” con registro **170115**, vigente desde el 3 de setiembre de 2007 y hasta el 3 de setiembre de 2017, sin que conste que haya sido renovada (folio 12).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción solicitada por derechos de terceros, porque al hacer el cotejo marcario concluye que la marca propuesta es gráfica, fonética e ideológicamente idéntica a las ya registradas, toda vez que el elemento preponderante en todas ellas es el denominativo “VITAL”. Aunado a lo anterior, busca proteger los mismos productos, los cuales van dirigidos al mismo consumidor, lo cual puede causar confusión al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas en el mercado y ello violenta el artículo 8 en sus incisos a) y b).

El licenciado **Beckford Douglas** manifiesta su inconformidad indicando que en el caso de las marcas inscritas a favor de **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.**, además de que tienen una amplia trayectoria, el consumidor no se va a confundir porque el vocablo NESTLE hace referencia al origen empresarial, que es de gran renombre. Agrega que la marca que se

solicita hace referencia a una sola palabra: “VITAL” mientras que las inscritas con denominativo “NESTLE PUREZA VITAL” hacen referencia a tres términos, e incluso una de ellas es mixta y tienen una grafología determinada, por lo que al compararlas son distintas gráficamente.

Con relación a “*TVITAL*” indica que la misma contiene un diseño y color determinados, y por ello sus diferencias resultan fácilmente perceptibles a los ojos de los consumidores. En vista de lo anterior solicita se declare con lugar su recurso.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En primer lugar, advierte este Órgano de Alzada que el plazo de la marca “T VITAL” cuyo titular era la empresa Nueva Deco Arte y Diseño, S.A. venció desde el 3 de setiembre de 2017 sin que conste dentro de este expediente algún elemento que acredite su renovación en tiempo, por ello el cotejo marcario debe hacerse solamente respecto de los signos de Soci  t   des Produits Nestl  , SA.

Por otra parte, la normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando sea id  ntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusi  n en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que protegen.

De este modo, la finalidad de una marca es lograr su individualizaci  n en el mercado. Con esto se evita provocar confusi  n, protegiendo tanto al consumidor como al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En este sentido, el **art  culo 8** de la Ley de Marcas, determina que ning  n signo podr   ser registrado como marca cuando ello afecte alg  n derecho de terceros, tal como lo dispone su **inciso a)**: si el signo es id  ntico o similar a otro ya registrado -o en tr  mite de registro- por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusi  n al p  blico consumidor. As   como su **inciso b)**: cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos

por el signo inscrito con anterioridad.

Una vez examinada la marca que se pretende inscribir “*VITAL*”, respecto de las inscritas; cuyo denominativo es “*NESTLÉ PUREZA VITAL*”, se advierte que sí existe similitud, tanto a nivel gráfico como fonético e ideológico, porque vez que todas ellas contienen el vocablo “vital” producto de lo cual se observan y pronuncian en forma muy similar y refieren a la misma idea. Nótese que la palabra NESTLÉ alude en forma directa a su origen empresarial y tal como afirma el apelante, éste goza de gran renombre a nivel mundial. Es por ello que ese vocablo no debe ser considerado dentro del cotejo marcario y dado que la propuesta se encuentra totalmente contenida en las registradas podría el consumidor suponer que se trata de un signo más de esta empresa.

Adicionalmente, todas las marcas cotejadas se refieren a productos de la misma naturaleza; a saber bebidas de diversos tipos y para distintos usos, lo cual refuerza la idea de que indudablemente se puede confundir al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlas provenientes del mismo origen empresarial y que la solicitada es un extensión de las inscritas, en este caso para proteger también cervezas y bebidas no alcohólicas y; siendo que de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Marcas deben protegerse los signos inscritos sobre el propuesto, con el fin de evitar un daño económico y comercial a su titular y a su vez impedir un aprovechamiento injusto por parte del solicitante.

En vista de lo anterior, no resultan de recibo los agravios expuestos por el apelante y por ello es procedente confirmar lo resuelto por el Registro, declarando **SIN LUGAR** el recurso de apelación que interpuso el licenciado **Mark Beckford Douglas**, en representación de la empresa **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:47:28 horas del 9 de enero de 2018.

**QUINTO. 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 y el artículo 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 **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Mark Beckford Douglas**, en representación de la empresa **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:47:28 horas del 9 de enero de 2018, la que en este acto **SE CONFIRMA** para que se deniegue el registro de “**VITAL**” que ha 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. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*