

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2020-0047-TRA-PI**

**SOLICITUD DE REGISTRO COMO MARCA DEL SIGNO**

**NUTRIMAX VIDA**

**PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-5430)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

## **VOTO 0411-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de julio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, cédula jurídica: 3-101-306901, organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa Rica, domiciliada en Alajuela, Río Segundo, Echeverría, en las instalaciones de la Cervecería Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:16:55 horas del 08 de noviembre de 2019.

**Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez.**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 19 de junio de 2018, Mark Beckford Douglas, en su condición de apoderado especial de la empresa **GLORIA S.A.**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio: **“NUTRIMAX VIDA”**. Para distinguir en **clase 05** de la nomenclatura internacional: *“productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebé, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas.”*

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 13:52:01 del 18 de octubre del 2018, rechaza parcialmente la inscripción del signo solicitado únicamente para los alimentos para bebés y ordena continuar con el trámite para los productos restantes.

A lo anterior, una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, la representación de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, presentó su oposición que rola a folios 39 a 51 del expediente principal argumentando que el signo solicitado gráfica, fonética, e ideológicamente es semejante a las marcas que pertenecen a su representada.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución 11:16:55 horas del 08 de noviembre de 2019, rechazó parcialmente la inscripción del signo para: sustancias dietéticas para uso médico y ordenó continuar con el trámite de inscripción para *“productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas*

*dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas*”, el rechazo se hizo por considerar que colisiona con derecho de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos c) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al encontrarse inscrito el nombre comercial **NUTRIMAX**, registro número: 189409, titular: Representaciones Mundiales S.A., que protege un establecimiento comercial dedicado a la comercialización de productos dietéticos, nutricionales, vitaminas, minerales, bebidas hidratantes, productos de nutrición deportiva, productos naturistas, productos orgánicos y artículos deportivos en general. Asimismo, rechazó la oposición presentada por **Productora La Florida S.A.** al considerar que los signos pretendidos por la marca solicitada difieren completamente de los productos protegidos por las marcas inscritas.

Por su parte, la representación de la empresa opositora y ahora apelante presenta contra la resolución referida, recurso de apelación y expresó como agravios los siguientes:

1.- Que los 10 registros de su representada: 226322, 226497, 235753, 226335, 226336, 226543, 222704, 222705, 230654 y 227778, demuestran que **NUTRIVIDA** es una marca con la cual el consumidor se encuentra ya familiarizado, además de la publicidad y reconocimiento que ya los respalda.

2.- Que existe similitud a nivel gráfico, fonético e ideológico, por cuanto las denominaciones comparten un 98% de sus elementos; existiendo además una identidad plena en los sectores de mercado, por cuanto los signos protegen productos y servicios estrictamente relacionados. Finalmente solicita revocar la resolución apelada en el tanto declara sin lugar su oposición y se rechace la solicitud en cuestión.

3.- Que su representada no hizo una solicitud expresa de declaración de notoriedad de los signos marcarios y el Registro declara la no notoriedad de estos extras petitoriamente, generando un perjuicio a los derechos de su representada.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge los hechos probados consignados en el considerando tercero de la resolución venida en alzada y agrega el siguiente hecho probado tercero:

3. Que en el Registro de Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial, registro número: 189409, **NUTRIMAX**, titular: Representaciones Mundiales S.A., que protege un establecimiento comercial dedicado a la comercialización de productos dietéticos, nutricionales, vitaminas, minerales, bebidas hidratantes, productos de nutrición deportiva, productos naturistas, productos orgánicos y artículos deportivos en general.

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No hay hechos de tal naturaleza de importancia para lo resuelto.

**CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.** En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, la inscripción de las marcas tenidas como hechos probados en la presente resolución. 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:** De conformidad con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, 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. 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 adquiere. 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.

Lo anterior en aplicación de lo dispuesto en el **artículo 8** de la Ley de Marcas, en donde se estipula que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Siendo que tal prohibición se configura; dentro de otros, en los siguientes supuestos: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor **(inciso a)**. Y cuando dichos productos o servicios, aunque sean diferentes, sean susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad **(inciso b)**.

La finalidad de una marca es lograr que los productos o servicios que distingue puedan ser fácilmente individualizados en el mercado. Con ello se evita provocar alguna confusión, protegiendo así no sólo al consumidor, sino también al empresario

titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. Un signo 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, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al

---

examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir.

Estudio, que el operador jurídico debe realizar colocándose en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que estos despierten, sin desmembrarlos; 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.

De ello se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre los mismos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En consecuencia, la normativa marcaria y concretamente, como se mencionó, el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión.

Aplicado lo anterior al caso bajo estudio, se determina que, entre los signos, marcas inscritas “**NUTRIVIDA**” y el signo propuesto “**NUTRIMAX VIDA**”, no existe identidad gráfica, fonética ni ideológica, si bien es cierto ambos signos son denominativos y comparten la palabra “**NUTRI**”, no existe riesgo de inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión.



Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido de que los servicios deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Sin embargo, en el presente caso los signos tienen más elementos diferenciadores que similitudes y los productos que pretende proteger la marca solicitada no se encuentran relacionados con los que protegen las marcas inscritas.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles. De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan porque protegen productos o servicios totalmente disímiles y el consumidor al verlas no las relacione.

En estos casos se aplica el **principio de especialidad** contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Este principio establece que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios totalmente disímiles, que no sean susceptibles ser relacionados.

Sobre el Principio de Especialidad, este Tribunal, dentro de otros, en el Voto No. 813-2011, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

“...el *Principio de Especialidad*, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los



derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de **confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios**. En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios **inconfundibles**.”

De acuerdo con la cita señalada, tenemos que, por la aplicación del Principio de Especialidad, se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a un signo inscrito, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase, pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores.

En el presente caso los productos que se pretenden proteger con la marca solicitada son completamente diferentes a los de las inscritas, confusión que a criterio de este Tribunal no ocurre en el presente asunto, toda vez que la marca solicitada pretende proteger en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza : *“productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas”* y las inscritas protegen: registro 222704: preparaciones en polvo para bebidas; registro 222705: pan; registro 226543: sopas; registro 226336: preparaciones en polvo para bebida; registro 226335: sopa; registro 230654: alimento para niños;

---

227778: alimento para niños; registro 226497: alimento para bebé; registro 226322: alimento para bebé; registro 235753: arroz y frijoles.

Por lo anterior, resulta aplicable en este análisis el principio de especialidad porque los productos a que se refieren las marcas en pugna no son de una misma naturaleza y por ello no son susceptibles de ser asociados. Queda claro que los productos que se pretenden proteger con el signo solicitado no están relacionados de manera directa con los productos que comercializan las marcas inscritas.

En virtud del análisis realizado, este Tribunal estima que efectivamente el signo propuesto “**NUTRIMAX VIDA**” en clase 05 de la nomenclatura internacional, presentado por la compañía **GLORIA S.A.** no generaría riesgo de confusión con respecto a los signos marcarios inscritos de la apelante **Productora La Florida S.A.**, por lo que no se contraviene el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

En cuanto a los agravios esgrimidos por la representante de la empresa recurrente, que se refieren a señalar que el signo solicitado se confunde con los signos inscritos de su representada, se debe indicar que no lleva razón ya que, como fue analizado supra, es clara la diferencia gráfica, fonética e ideológica entre los signos, tal y como se concluyó en la resolución venida en alzada, además los productos son de otra naturaleza de los protegidos por los signos inscritos; razón por la cual los agravios deben ser rechazados, siendo lo procedente confirmar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, citas legales, jurisprudencia, y doctrina este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias

---

Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:16:55 horas del 08 de noviembre de 2019, la que se confirma en todos sus extremos

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el Recurso de Apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:16:55 horas del 08 de noviembre de 2019, la que en este acto **se confirma**. 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.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TNR: 00.72.33