

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0133-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (PUREZA VITAL)

Gloria S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-9091)

Marcas y otros signos

VOTO 0413-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con diez minutos del once de julio de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Mark Beckford Douglas, abogado, cédula de identidad 1-0857-0192, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de Gloria S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Perú, domiciliada en Avenida República de Panamá, 2461, Lima 13, Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:09:28 horas del 10 de enero del 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 12:55:06 horas del 14 de setiembre de 2017 el licenciado Mark Beckford Douglas, en su condición indicada, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **PUREZA VITAL**, en clase 29 para proteger y distinguir lo siguiente: *carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.*

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:09:28 horas del 10 de enero del 2018, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”***

TERCERO. Inconforme con la citada resolución el representante de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 10:21:01 del 17 de enero de 2018 interpuso recurso de apelación en su contra; habiendo sido admitido para ante este Tribunal por resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:17:15 horas del 18 de enero del 2018.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 previa la deliberación de ley.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1- En el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **VITAL**, con número de registro 177931, cuyo titular es **COMPAÑIA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, vigente al 25 de julio del 2018, en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: “Margarinas” (v.f. 8 expediente principal).

2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **NESTLE PUREZA VITAL**, inscripción 156690, vigente hasta el 22 de febrero de 2026, para distinguir en clase 32, agua natural sin gas, agua natural con gas, agua gasificada, agua tratada, agua de manantial, agua mineral, agua aromatizada, bebidas con sabor a frutas, zumos de frutas, néctares, gaseosas, sodas y bebidas sin alcohol, jarabes y preparaciones para hacer jarabes, preparaciones para hacer bebidas (folio 18 legajo de apelación).

3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y



comercio , inscripción número 230537, vigente hasta el 17 de octubre de 2023, para distinguir en clase 32, 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 (folio 20 legajo de apelación).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza de interés para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determinó rechazar la inscripción de la marca propuesta, pues se trata de una marca inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto gráfica y fonéticamente es idéntica, busca proteger los mismos productos y van destinados al mismo tipo de consumidor que las marcas inscritas, existiendo similitud de identidad, lo cual puede causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas dentro de tráfico mercantil. Al ser

inminente el riesgo de confusión al coexistir los signos (solicitado como inscritos) en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios. Consecuentemente la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apoderado de la empresa apelante, indicó en sus agravios que las diferencias entre los términos Nestle Pureza Vital y Pureza Vital, son fácilmente perceptibles ante el público consumidor, y que el renombre de la marca Nestlé y el diseño de la marca inscrita hará que los consumidores distingan claramente las diferencias entre una y otra, finalizando con que este Tribunal ha permitido la coexistencia en casos similares al que ahora está bajo estudio.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando éste 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:

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 éstos, 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 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 anterior.

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

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los signos registrados tenemos: El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, califica semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examina *similitudes* gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. 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 igual forma, es de mayor importancia para el caso, el inciso c) del mismo numeral, que indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...)

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; (...)

Al efecto la jurisprudencia internacional, en el Proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 02 de marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema indica:

“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”

Bajo ese conocimiento, hacer el cotejo entre las marcas en conflicto, ayuda a entender las razones por las que es o no procedente la inscripción de un signo distintivo. En ese entendido el cuadro siguiente contiene la información requerida para ser cotejada y valorar lo indicado por la normativa

supra citada.

Signo	PUREZA VITAL	VITAL	NESTLE PUREZA VITAL	
Registro	Solicitada	Registrada	Registrada	Registrada
Marca	de Fábrica y Comercio	De Fábrica	De Fábrica	De Fabrica y Comercio
No.	-----	177931	156690	230537
Protección y Distinción	carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.	Margarinas	agua natural sin gas, agua natural con gas, agua gasificada, agua tratada, agua de manantial, agua mineral, agua aromatizada, bebidas con sabor a frutas, zumos de frutas, néctares, gaseosas, sodas y bebidas sin alcohol, jarabes y preparaciones para hacer jarabes, preparaciones para hacer bebidas	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
Clase	29	29	32	32
Titular	GLORIA, S.A.	COMPAÑIA NUMAR, S.A.	SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, S.A.	SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, S.A.

Del cotejo anterior se observa que la inscrita bajo el registro número 156690, a pesar de que contiene el término pureza vital, mismo que solicita la apelante, en aplicación del principio de

especialidad, no es atendible, rechazar la marca pedida con fundamento en la inscripción de ese signo, ya que, si se analizan los productos a proteger, éstos son totalmente diferentes, por lo que no se constituye un riesgo de confusión ni de asociación.

Ahora bien, observando el signo solicitado PUREZA VITAL de la empresa GLORIA, S.A., con



relación a los registros inscritos VITAL de la COMPAÑÍA NUMAR, S.A. y cuya titular es la empresa SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, S.A., de ese cotejo, sí se desprende un riesgo de confusión y asociación, pues la solicitada **PUREZA VITAL**, está contenida totalmente en las marcas inscritas 177931 y 230537.

Aun y cuando la segunda no coincide en el número de clase con la pedida, sí existen productos que puedan ser relacionados entre una y otra, concretamente bebidas lácteas y ambas con el vocablo PUREZA VITAL dentro de su denominación, hecho que es probable, que el consumidor las confunda y pueda entender que se trata de la misma marca inscrita. En igual sentido la marca **VITAL** de la Compañía Numar Sociedad Anónima, que no solo comparte la misma clase, sino también una denominación similar en grado de identidad, donde el vocablo vital se torna en la parte preponderante de los signos en conflicto, advirtiendo de esta manera, la similitud a nivel gráfico, fonético e ideológico, porque el vocablo “*vital*” se observa y pronuncia en forma similar y refieren a la misma idea, donde el riesgo de confusión es claro y el consumidor podría suponer que se trata de un signo más o especializado de la Compañía Numar.

Al compartir entre las marcas cotejadas el vocablo **VITAL**, fonéticamente hay similitud entre ellas, ya que la utilización de esa frase hace que al pronunciarse las palabras éstas suenen de forma similar. Por último, ideológicamente los signos en conflicto, traen a la mente del consumidor la misma idea, sea que los productos son puros y dan impulso para actuar o vivir.

En cuanto a los productos protegidos por las marcas inscritas y respecto a la aplicación del Principio de Especialidad, de acuerdo al giro comercial que consta en los signos inscritos, y el listado que se propone en la solicitud, los productos que se pretenden proteger y distinguir son *carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles*, y en este caso, la compañía Numar Sociedad Anónima que protege y distingue *la margarina*, como un término genérico para denominar distintos tipos de grasas usadas en sustitución de la mantequilla, está completamente relacionada, al igual NESTLE Pureza Vital, con el producto “bebidas lácteas”.

En virtud del análisis realizado, este Tribunal estima que efectivamente el signo propuesto PUREZA VITAL en clase 29 internacional, presentado por la empresa **GLORIA, S.A.** generaría riesgo de error y confusión, así como asociación empresarial con respecto a los citados signos marcarios inscritos bajo los registros 177931 y 230537, dada la identidad en las denominaciones y la relación existente de los productos que pretende proteger y comercializar, procediendo de esa manera su inadmisibilidad por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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, 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 el licenciado Mark Beckford Douglas representando a la empresa Gloria S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:09:28 horas del 10 de enero del 2018, la cual *se confirma*, para que se deniegue la solicitud presentada, únicamente

en relación con las marcas inscritas y cotejadas bajo los registros 177931 y 230537. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros de este Tribunal, devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Leonardo Villavicencio Cedeño

Rocio Cervantes Barrantes

Guadalupe Ortiz Mora