

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2018-0204-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “VITAL”**

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

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-9086)**

**Marcas y otros signos distintivos**

***VOTO 0460-2018***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta minutos del nueve de agosto 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 14:26:38 horas del 6 de marzo 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 30 de la clasificación internacional para proteger y distinguir: “*café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo*”.

**SEGUNDO.** Mediante resolución dictada a las 14:26:38 horas del 6 de marzo 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 dentro del plazo legal, 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 las siguientes marcas:

- a) **“VITA”** con registro **134949**, de fábrica, vigente desde el 29 de agosto de 2002 y hasta el 29 de agosto de 2022, para proteger y distinguir: *“té”*, en clase 30 de nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**. (folios 5 al 7 del expediente de origen).
- b) **“BIMBO VITAL”** con registro **233416**, de fábrica y comercio, vigente desde el 14 de febrero de 2014 y hasta el 14 de febrero de 2024, para proteger y distinguir: *“preparaciones alimenticias hechas con o a base de los siguientes productos: café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; incluyendo frituras de maíz y tortillas, pan, productos de pastelería, galletas y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas*

- (*condimentos*); *especias*; *hielo*”, en clase 30 de nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.** (folios 8 y 9 del expediente de origen).
- c) **“NUTRI JR LA SANTE VITAL”** con registro **209481**, de comercio, vigente desde el 20 de mayo de 2011 y hasta el 20 de mayo de 2021, para proteger y distinguir: *“café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, pastelería y de confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”*, en clase 30 de nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **LABORATORIOS LA SANTÉ S.A. DE COLOMBIA** (folios 10 y 11 del expediente de origen).
- d) **“STARVITAL”** con registro **177793**, de fábrica y comercio, vigente desde el 18 de julio de 2008 y hasta el 18 de julio de 2018, para proteger y distinguir: *“café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harina y preparaciones hechas de cereales, productos hechos de cereales, pan, pastelería, confitería, caramelos, dulces, chocolates, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvo para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”*, en clase 30 de nomenclatura internacional, propiedad del señor **Pablo Ignacio Michel Ontiveros** (folios 12 y 13 del expediente de origen).

**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 y relacionados en la clase 30 de la nomenclatura internacional, 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 de la Ley de Marcas en sus incisos a) y b).

Por otra parte, la apelante sea el licenciado **Beckford Douglas** manifestó su inconformidad indicando que en el caso de las marcas inscritas “**Bimbo Vital**” (que se constituye como una variación de la marca “Bimbo”) y “**Nutri JR Sante Vital**” (marca compuesta por varias palabras en donde no existe similitud fonética ni gráfica con la marca de su representada), se caracterizan por proteger y distinguir una serie de productos muy especializados en su rama, y por contener un diseño predeterminado fácilmente perceptible ante los ojos del consumidor, por lo que no causaría confusión ya que normalmente este sabe y conoce sobre los bienes que desea adquirir y al existir una completa diferencia entre los productos solicitados por su representada y los registrados, por el principio de especialidad no se transgrediría el artículo 8 en sus incisos a) y b). Concluye que, al realizar una comparación gráfica entre los signos descritos, el criterio del canal de distribución y comercialización se rompe en este caso, al tratarse de productos muy distintos derivados de signos que también son diferentes. En vista de lo anterior solicita se declare con lugar su recurso.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que protegen y distinguen.

De este modo, la finalidad de una marca es lograr su individualización en el mercado. Con esto se evita provocar confusión o asociación, protegiendo tanto al consumidor como al empresario titular de signos idénticos o similares dentro del mismo giro comercial.

En este sentido, el **artículo 8** de la Ley de Marcas, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, tal como lo dispone su **inciso a)**: 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. Así 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; cuyos denominativos son “**VITA**”, “**BIMBO VITAL**”, “**NUTRI JR LA SANTE VITAL**” y “**STARVITAL**”, se advierte que sí existe similitud, tanto a nivel gráfico como fonético e ideológico, porque todas ellas, excepto la primera que no incluye la letra “**L**” contienen el vocablo “**VITAL**”, que lleva un concepto ideológico implícito (productos que dan vitalidad), razón por la cual dicho término que se convierte un elemento preponderante de los signos enfrentados, y en virtud de ello, se observan y pronuncian en forma idéntica y refieren a la misma idea. Es por ello que ese vocablo 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 las empresas titulares de los signos registrados.

Adicionalmente, todas las marcas cotejadas se refieren a productos idénticos, relacionados y de la misma naturaleza; 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 y distinguir también productos idénticos entre ellos “*café, té, cacao, azúcar, arroz, pan, sal, mostaza*”, entre otros, íntimamente relacionados y de la misma naturaleza, como se dijo; 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 sus titulares y a su vez impedir un aprovechamiento injusto por parte del solicitante.

Así las cosas, los agravios expuestos por el apelante no son de recibo. El principio de especialidad no resulta aplicable, ya que los productos protegidos por las marcas inscritas son los mismos que los pedidos por el solicitante, basta hacer una lectura de esos productos para determinar de que no existe diferencia alguna. Además, haciendo un análisis del signo propuesto con los inscritos, tal como se indicó, el solicitado está contenido en los inscritos y prácticamente se viene a constituir en algunos de ellos, como “**VITA**”, en su factor preponderante.

En vista de lo anterior, lo que procede es 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 14:26:38 horas del 6 de marzo 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, 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 de 31 de agosto del 2009, 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 14:26:38 horas del 6 de marzo de 2018, la que en este acto **SE CONFIRMA**, para que se deniegue el registro de la marca de fábrica y comercio “**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*