

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2018-0273-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca: NUTRIVA

EDWIN JIMÉNEZ MONTERO, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2017-9689)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO 0521-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las quince horas cuarenta minutos del cinco de setiembre de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación presentado por el señor **Edwin Jimenez Montero**, mayor, empresario, con cédula de identidad número 1-0578-0915, vecino de San José, en su carácter personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:22:52 del 07 de mayo de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 de octubre de 2017, por el señor **Edwin Jimenez Montero**, presentó solicitud de registro de inscripción de la marca de comercio **NUTRIVA** en clase **05 de la clasificación internacional** para proteger y distinguir: *”complementos nutricionales / suplementos nutricionales, los complementos alimenticios destinados a completar una dieta normal o a beneficiar la salud”*.

En clase 44: *“Odontología, estética o salas de belleza, servicios de peluquería, Nutrición, ginecología, servicios de salud y consultoría sobre la salud en general.”*

SEGUNDO: Que una vez publicado el edicto de ley se opuso la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**

TERCERO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 11:22:52 del 07 de mayo de 2018, dispuso: *“POR TANTO (...) se resuelve: i. Se declara con lugar parcialmente la oposición planteada por **MARIANELLA ARIAS CHACON**, quien actúa como apoderada especial de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“NUTRIVA”** solicitada por **EDWIN JIMENEZ MONTERO**, en carácter personal, la cual se acoge para los siguientes servicios de la clase 44: “Odontología, estética o salas de belleza, servicios de peluquería, Nutrición, ginecología, servicios de salud y consultoría sobre la salud en general.”, y se deniega para los siguientes productos: “Complementos nutricionales / suplementos nutricionales, los complementos alimenticios destinados a completar una dieta normal o a beneficiar la salud (macrobiótica)” (...).”*

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución el señor **Edwin Jimenez Montero**, en su condición personal, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de mayo de 2018, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

QUINTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

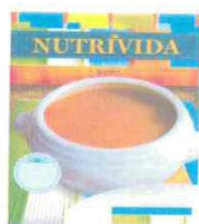
PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:



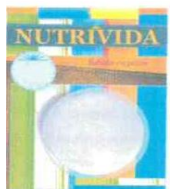
1.- Registro 226322 inscrita el 25 de abril de 2013 y vence el 25 de abril de 2023, para proteger y distinguir en clase 5 internacional: “Alimento para bebé”. Titular PRODUCTORA LA FLORIDA S.A. (f.61 a 62)

2- **NUTRÍVIDA.** Registro 226497 inscrita el 26 de abril de 2013 y vence el 26 de abril de 2023, para proteger y distinguir en clase 5 internacional: “Alimento para bebé” Titular PRODUCTORA LA FLORIDA S.A. (f.63 a 64)

3- **NUTRÍVIDA.** Registro 235753 inscrita el 22 de mayo de 2014 y vence el 22 de mayo de 2024, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: “Arroz y frijoles” Titular PRODUCTORA LA FLORIDA S.A. (f.65 a 66)



4- **NUTRÍVIDA DISEÑO** Registro 226335 inscrita el 25 de abril de 2013 y vence el 25 de abril de 2023, para proteger y distinguir en clase 29 internacional: “Sopa” Titular PRODUCTORA LA FLORIDA S.A. (f.67 a 68)



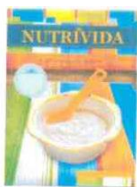
5- **NUTRÍVIDA DISEÑO** Registro 226336 inscrita el 25 de abril de 2013 y vence el 25 de abril de 2023, para proteger y distinguir en clase 32 internacional: "Preparaciones en polvo para bebidas" Titular PRODUCTORA LA FLORIDA S.A. (f.69 a 70)

6- **NUTRÍVIDA** Registro 226543 inscrita el 26 de abril de 2013 y vence el 26 de abril de 2023, para proteger y distinguir en clase 29 internacional: "Sopas" Titular PRODUCTORA LA FLORIDA S.A. (f 71 a 72)

7-**NUTRÍVIDA** Registro 222704 inscrita el 12 de noviembre de 2012 y vence el 12 de noviembre de 2022, para proteger y distinguir en clase 32 internacional: "Preparaciones en polvo para bebidas" Titular PRODUCTORA LA FLORIDA S.A. (f 73 a 74)

8-**NUTRÍVIDA** Registro 222705 inscrita el 12 de noviembre de 2012 y vence el 12 de noviembre de 2022, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: "Pan" Titular PRODUCTORA LA FLORIDA S.A. (f 75 a 76)

9-**NUTRÍVIDA** Registro 230654 inscrita el 18 de octubre de 2013 y vence el 18 de octubre de 2023, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: "Alimento para niños" Titular PRODUCTORA LA FLORIDA S.A. (f 77 a 78)



10- **NUTRÍVIDA (Diseño)** Registro 227778 inscrita el 20 de junio de 2013 y vence el 20 de junio de 2023, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: "Alimento para niños (de origen vegetal) " Titular PRODUCTORA LA FLORIDA S.A. (f 79 a 80)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar parcialmente la oposición contra el signo solicitado al considerar que al realizar el cotejo existe similitud gráfica y fonética de la marca solicitada con los productos de la clase 5 internacional, por lo cual existe riesgo de confusión y asociación empresarial y acogió el signo en la clase 44 internacional al valorar que no existe relación entre los servicios de esta clase con los productos de las marcas inscritas.

CUARTO. SOBRE LOS ALEGATOS DEL APELANTE. Por su parte la apelante en su escrito de apelación indicó que el criterio del Registro para rechazar la inscripción de la marca solicitada en clase 5 se basa en que los productos pueden relacionarse, lo cual no se ajusta a la realidad ya que Nutrivida es clara en cuanto protege alimentos para bebés únicamente. 2- Agrega que el Registro tiene por acreditado que los complementos nutricionales se encuentran en una misma área del establecimiento comercial y que puede existir confusión, lo cual es una afirmación carente de prueba alguna y basada en supuestos del Registro. 3-Continúa manifestando que es claro que los artículos para bebés y por la seguridad que implica el nicho de mercado se encuentran excluidos de otros o alejados de otro tipo de productos tanto nutricionales como de la salud. Solicita se admita el recurso de apelación.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a los alegatos expuestos por el solicitante y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia en el mercado de ambos signos en la clase 5 del nomenclátor internacional, son o no susceptibles de causar confusión en los

terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte que, en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

Cabe destacar que para que prospere el registro de un signo distintivo, 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.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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 esto 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 ellos.

En cuanto al cotejo marcario, detallamos las marcas bajo examen:

MARCA SOLICITADA

NUTRIVA

Clase 5: *“complementos nutricionales / suplementos nutricionales, los complementos alimenticios destinados a completar una dieta normal o a beneficiar la salud”.*

En clase 44: *“Odontología, estética o salas de belleza, servicios de peluquería, Nutrición, ginecología, servicios de salud y consultoría sobre la salud en general.”*

SIGNOS INSCRITOS POR LA Oponente



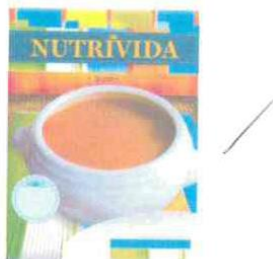
Clase 5 internacional: “Alimento para bebé”.

NUTRÍVIDA.

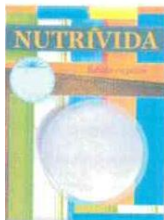
Clase 5 internacional: “Alimento para bebé”

NUTRÍVIDA.

Clase 30 internacional: “Arroz y frijoles”



Clase 29 internacional: "Sopa"



Clase 32 internacional: "Preparaciones en polvo para bebidas"

NUTRIVIDA

Clase 29 internacional: "Sopas"

NUTRIVIDA

Clase 32 internacional: "Preparaciones en polvo para bebidas"

NUTRIVIDA

Clase 30 internacional: "Pan"

NUTRIVIDA

Clase 30 internacional: "Alimento para niños"

Tal y como se puede observar entre los signos, en cuanto al cotejo gráfico se logra determinar que a nivel denominativo la marca solicitada NUTRIVA comparte con la inscrita NUTRIVIDA siete de sus nueve letras, siendo que esta diferencia no resulta suficiente para que el consumidor al observarlas pueda determinar que los signos son distintos; lo mismo ocurre a nivel fonético, donde el sonido será muy similar por lo que resulta difícil para el consumidor promedio poder diferenciarlos y en cuanto a la similitud ideológica, es imposible considerar que al comparar ambos

signos no nos lleve a la misma idea sea que se relaciona con la nutrición o el termino nutritiva. Ha sido criterio reiterado de este Tribunal, que la claridad y alcances que expone la normativa marcaría 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 N° 7978, 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 otros, en los incisos “a): *si el signo es 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 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 (...).*”

Y es que, 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.

Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca propuesta **NUTRIVA** en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, y los signos inscritos a diferencia de lo que indica el recurrente, el Registro de la Propiedad Industrial consideró que la marca solicitada para la clase 05 es susceptible de causar riesgo de confusión y asociación empresarial.

En cuanto a la identidad de los productos, este Tribunal, de acuerdo y con fundamento en el cotejo realizado, concluye que se trata de productos de la misma naturaleza para la clase 05, no existiendo impedimento alguno para los servicios solicitados en clase 44 internacional.

En cuanto a los alegatos del apelante se debe señalar que tal y como quedó indicado en el cotejo realizado, los signos presentan similitud gráfica, fonética e ideológica y siendo que los productos de la marca inscrita se encuentran inmersos en la misma clase de la solicitada y pueden ir destinados a un mismo sector de la población, y normalmente se adquieren en un mismo establecimiento comercial, en una misma área, es que este Órgano avala lo resuelto en la resolución venida en alzada y por ende los agravios deben ser rechazados.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, este Tribunal procede a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Edwin Jiménez Montero**, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:22:52 del 07 de mayo de 2018, la cual debe confirmarse.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por señor **Edwin Jiménez Montero**, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:22:52 del 07 de

mayo de 2018, la cual se confirma denegando la inscripción del signo NUTRIVA para la clase 05 internacional. 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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño

lvc/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM