

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0499-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo NITO

Marcas y otros signos

IBE Business Enterprise AG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-938)

VOTO N° 0126-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas diez minutos del dos de febrero de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa IBE Business Enterprise AG, organizada y existente de conformidad con las leyes de la Confederación Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diecisiete minutos, veintitrés segundos del once de junio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, el Licenciado Tristán Trelles, representando a la empresa Quala IBE Business Enterprise AG, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **NITO**, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para 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. Que por resolución de las quince horas, diecisiete minutos, veintitrés segundos del once de junio de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha treinta de junio de dos mil catorce, el Licenciado Tristán Trelles en representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las catorce horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta segundos, y acogida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las catorce horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta segundos, ambas del tres de julio de dos mil catorce.

CUARTO. Que 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 o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortíz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita la marca de fábrica y comercio a nombre de Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. **BIMBO NITO**, registro N° 233515, vigente hasta el catorce de febrero de dos mil veinticuatro, para distinguir en clase 30 de la nomenclatura internacional 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, pan, productos de pastelería, galletas y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo (folios 37 y 38).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre la marca inscrita y el signo solicitado, además de identidad y relación en los productos, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que el signo pedido consta de una sola palabra mientras que la inscrita de dos, que suenan muy distinto al ser pronunciadas, y que la forma en cómo se ofrece el producto de la marca inscrita en el mercado hace que se pueda diferenciar de forma suficiente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
BIMBO NITO	NITO
Productos	Productos
Clase 30: 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, pan, productos de	Clase 30: 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,

pastelería, galletas y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo	polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo
---	---

La comparación entre los signos se hace atendiendo a los criterio que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J. Para el caso que nos ocupa, vemos como el signo pedido, NITO, se encuentra enteramente contenido en la marca inscrita, BIMBO NITO, lo cual hace que a nivel gráfico haya un alto grado de similitud. Asimismo, y por el hecho de contener los signos bajo cotejo una misma palabra, sea NITO, tenemos que a nivel fonético ambos signos, al ser pronunciados, suenan de forma muy similar. Por lo tanto, en estos dos niveles del cotejo marcario encontramos más semejanzas que diferencias, aplicándose entonces el principio contenido en el inciso c) del artículo del Reglamento citado, y dejándose de lado el cotejo en el nivel ideológico por no ser NITO una palabra cuyo significado conceptual concreto sea de uso común entre los costarricenses.

Ahora bien, en un segundo escenario, al ser las marcas tan similares, el cotejo se debe de realizar en aplicación del principio de especialidad, a efecto de determinar si del signo solicitado procede en su inscripción.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.**

En el presente asunto existe identidad y relación en los productos, según claramente se desprende del cuadro comparativo antes presentado. Al no existir disparidad, no es de aplicación lo preceptuado por el principio de especialidad marcaria, ya que es probable que haya confusión en el consumidor, siendo que la mera posibilidad es suficiente para que la Administración se decante hacia la protección del signo ya inscrito, artículo 24 inciso f) del Reglamento antes citado.

Los argumentos del apelante no pueden venir a modificar lo resuelto por el **a quo**, ya que no se encuentran las diferencias gráficas y fonéticas que apunta, y más bien tenemos que las semejanzas son las que resaltan en el cotejo. Y sobre el argumento que indica que la marca registrada es usada en el comercio de una forma en la que no se confundirá con la pedida, indica este Tribunal que la calificación registral se realiza de acuerdo a lo que ha sido pedido o rogado a la Administración, y a los derechos previos de terceros que le puedan ser oponibles, todo basado en el marco jurídico que le sea aplicable, por lo tanto si en el comercio la marca registrada es utilizada de una forma diferente a la que fue registrada es un asunto imponderable dentro del proceso de calificación, siendo que el cotejo debe de efectuarse de acuerdo a lo pedido y los antecedentes tal y como constan en las bases de datos de signos registrados.

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

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 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 Jorge Tristán Trelles representando a la empresa IBE Business Enterprise AG, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diecisiete minutos, veintitrés segundos del once de junio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo NITO. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33