



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1048-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca NUTRILITE FITH2O (diseño)

Pepsico Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5937-08)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 153-2010

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Pepsico Inc., organizada y existente según las leyes del Estado de Carolina del Norte, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:39:50 horas del 15 de julio de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 18 de julio de 2008, el Licenciado Edgar Zürcher Gurdíán, titular de la cédula de identidad número 1-0532-0390, representando a la empresa Alticor Inc., organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Michigan, Estados Unidos de América, solicita se inscriba la marca de fábrica y comercio



NUTRILITE **fitH₂O**

en la clase 32 de la nomenclatura internacional, para distinguir preparaciones para hacer bebidas.

SEGUNDO. Que en fecha 29 de octubre de 2008, contra dicha solicitud presentó oposición el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Pepsico Inc.

TERCERO. Que a las 14:39:50 horas del 15 de julio de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger la solicitud de registro de marca.

CUARTO. Que en fecha 31 de julio de 2009, la representación de la empresa Pepsico Inc. planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta el Juez Rodríguez Jiménez; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscrita la marca



registro N° 176941, vigente hasta el 24 de junio de 2018, en clase 32 de la nomenclatura internacional para distinguir aguas minerales y gaseosas, aguas saborizadas y bebidas no alcohólicas, a base de frutas y jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, a nombre de Pepsico Inc. (Folios 78 y 79).


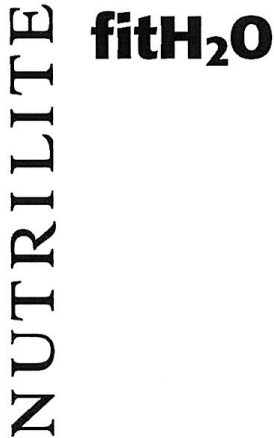
SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la inexistencia de similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado y la marca inscrita, autorizó la inscripción.



Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de sustanciación de la audiencia conferida por esta sede no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto al utilizar la solicitada el signo H₂O el consumidor va a considerar que dicho producto es una variación de los comercializados por su representada. La representación de la empresa solicitante indicó ante dicha audiencia que no hay similitud gráfica, fonética ni ideológica, y que su marca tiene identidad propia.

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

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
	
Productos	Productos
Clase 32: aguas minerales y gaseosas, aguas saborizadas y bebidas no alcohólicas, a base de frutas y jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas	Clase 32: preparaciones para hacer bebidas



La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“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:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Sobre el principio de especialidad que rige el tema del registro marcario, el tratadista Manuel Lobato explica:



“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**).

El anterior comentario ha de ser interpretado a **contrario sensu** en el presente asunto, gracias a la identidad que existe entre los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado respecto de los que se identifican con la marca registrada, en ambos casos se señala “preparaciones para hacer bebidas”.

En los niveles gráfico y fonético, encontramos que existe coincidencia en el uso de las letras y números H, 2 y O, en el mismo orden, lo cual le otorga a los signos un cierto grado de similitud, aunque el distintivo solicitado contiene otros elementos adicionales. Sin embargo, considera este Tribunal que la mayor similitud entre ambos estriba en cuanto al uso del signo H₂O, universalmente conocido como la forma de designar a nivel químico al agua. Al utilizarlo la marca registrada de una forma novedosa, sea agregando la letra h y el signo de exclamación, le otorga a dicha fórmula química una forma novedosa de utilización respecto del producto para hacer bebidas, que resulta ser evocativa, ya que combina la referencia al agua, materia contenida en la gran mayoría de líquidos bebibles por el ser humano, con la interjección propia Oh!, la cual denota asombro, con lo cual se busca crear un signo que estimule positivamente al consumidor durante su acto de consumo. La marca inscrita le da un uso altamente distintivo a la fórmula química H₂O, por lo tanto crea un halo de protección muy fuerte a su alrededor.



“El grado de distintividad (sic) del signo prioritario determina también el alcance de la protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere a su titular un halo de protección mayor (...)” (Lobato, Manuel, op. cit., pág. 301).

Al existir identidad entre los productos, y tener la marca inscrita un uso altamente distintivo de la fórmula química H₂O respecto de ellos, mal se haría en permitir el registro solicitado, que utiliza las palabras NUTRILITE, que recuerdan en el consumidor las ideas de nutrición y light, sea que otorgan características, así como fit, palabra del idioma inglés que significa estar sano y en buena forma, altamente conocida entre los consumidores de servicios de gimnasio y productos para estar en forma, siendo que entonces, el único elemento dentro del signo que añade aptitud distintiva lo es el uso de la fórmula química H₂O, pero, al haber sido previamente registrada por un tercero de una forma que le confiere una alta aptitud distintiva, es posible que el consumidor, aún especializado, se vea confundido o caiga en error a la hora de realizar su acto de consumo, ya que entenderá que el signo que se pretende inscribir es una variación del producto que se distingue con la marca inscrita.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones

que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo **NUTRILITE** **fitH₂O** no puede constituirse en una

marca registrada, por no diferenciarse suficientemente de la marca inscrita

Por ende, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, resolución que en este acto se revoca, acogiendo la oposición planteada y denegándose el registro solicitado.



SEXTO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Pepsico Inc. en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y nueve minutos, cincuenta segundos del quince de julio de dos mil nueve, la que en este acto se revoca, y en su lugar se acoge la oposición planteada, denegándose el registro solicitado. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33