



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0058-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “NUTRILAC”

COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 6304-09

Marcas y otros signos

VOTO N° 190 -2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con cuarenta minutos del doce de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Jorge Pattoni Sáenz**, mayor, casado una vez, ingeniero mecánico, vecino de San José, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Costa Rica, cédula de persona jurídica número tres-cero cero cuatro-cero cuatrocientos cincuenta y cinco mil cero cero dos, domiciliada en Alajuela, EL Coyol, 5 kilómetros al oeste del Aeropuerto Juan Santamaría junto a la Zona Franca Bes, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, doce minutos, cincuenta y ocho segundos del diecisiete de noviembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

RIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de julio de dos mil nueve, el ingeniero mecánico **Jorge Pattoni Sáenz**, en representación de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**,



solicitó el registro del signo “NUTRILAC”, como marca en **Clase 05** de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir y proteger alimentos para enfermos y niños infantiles.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas, doce minutos, cincuenta y ocho segundos del diecisiete de noviembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas, SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de diciembre de dos mil nueve, el **Licenciado Dennis Aguiluz Milla**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número ocho-cero cero setecientos treinta mil quinientos ochenta y seis, en su condición de apoderado especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, apeló la resolución referida, y luego no presentó ni alegatos ni pruebas ante este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida enalzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad



Industrial se encuentra registrada la marca de fábrica “**NUTRILAB**”, bajo el asiento número **151440**, en **Clase 05** de la Clasificación de Niza, perteneciente a **LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.**, vigente desde el 23 de febrero de 2005 hasta el 23 de febrero de 2015, para proteger y distinguir: productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas. (Ver folios 19 y 20).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. IMPROCEDENCIA DE LA MARCA PROPUESTA. El ingeniero mecánico Jorge Pattoni Sáenz, en representación de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, solicitó el registro del signo “**NUTRILAC**”, como marca en **Clase 05** de la Clasificación de Niza, para distinguir y proteger alimentos para enfermos y niños, y leches infantiles, requerimiento que fue rechazado por el Registro de la Propiedad Industrial por encontrarse ya registrada la marca de fábrica “**NUTRILAB**” en la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza para distinguir y proteger productos, uno idéntico y otros relacionados a aquél para el que fue propuesta la marca de interés. Inconforme con esa decisión, el Licenciado **Denis Aguiluz Milla**, en representación de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, apeló, y no obstante ni en ese momento, ni tampoco durante la oportunidad reglamentaria prevista para ello, manifestó el citado profesional los agravios de su patrocinada.

A falta, entonces, de la ilustración a este Órgano de Alzada acerca de los eventuales motivos que deberían justificar la revocación de lo resuelto por la Autoridad de Primera Instancia, corresponde que este Tribunal, vía control de legalidad, se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual



coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000 y los artículos 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002.

Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se perciben. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos enfrentados significan conceptualmente lo mismo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata entonces es de que se impida el registro de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCA INSCRITA: NUTRILAB	MARCA SOLICITADA: NUTRILAC
PRODUCTOS QUE DISTINGUE: Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico,	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA: <u>Alimentos para enfermos y niños y leches infantiles</u>



<p>alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas.</p>	
--	--

...corresponde destacar que las marcas enfrentadas son meramente **denominativas**, es decir, están formadas únicamente por una palabra, ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que la marca inscrita, “**NUTRILAB**”, y la solicitada, “**NUTRILAC**”, por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos ortográficos, casi idénticas, pues de las 8 letras que las componen, sólo se distinguen por su última consonante, “**B**” y “**C**” respectivamente, siendo idénticas en todo lo demás, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra.

Derivado de la semejanza recién destacada, y porque presentan una estructura gramatical casi idéntica, desde un punto de vista **fonético** ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, ocurriendo que la única diferencia recién destacada (las consonantes “**B**” y “**C**”) no permite que entre las marcas enfrentadas haya una diferencia fonética significativa que las distinga entre sí.

Y desde un punto de vista **ideológico**, aunque ambos signos resultan de fantasía porque carecen de significado de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, por la presencia de la raíz “**NUTRI**” en los dos, ambas se pueden asociar conceptualmente al campo de la “**nutrición**”, razón por la cual también en este plano los signos bajo cotejo llegan a asemejarse, por lo que no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación entre ellos, o como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas



contrapuestas no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de un producto igual e íntimamente relacionado a los que están identificados en el Registro de la Propiedad Industrial con la marca que ya se encuentra inscrita, porque como bien señala el artículo 24 inciso e) de la Ley de Marcas: *“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”*, lo que no debe ser permitido por este Tribunal.

CUARTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca **“NUTRILAB”**, de permitirse el registro de la marca **“NUTRILAC”**, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo **8** inciso **a)** de la Ley de Marcas y el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que por los razonamientos expuestos, y ante la ausencia de agravios, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en su condición de apoderado especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, doce minutos, cincuenta y ocho segundos del diecisiete de noviembre de dos mil nueve, 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N^o 35456-J, de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N^o 169 de 31 de agosto del 2009, se tiene 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 el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en su condición de apoderado especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, doce minutos, cincuenta y ocho segundos del diecisiete de noviembre del dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se tiene 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33