



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0416-TRA-PI

Oposición a de inscripción de nombre comercial “NUTRICARE”

NUTRICARE SOCIEDAD ANONIMA., Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2001-5556)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 215-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintiocho de febrero del dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Eduardo Arroyo Boirivant**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad número uno- novecientos treinta-seiscientos veinte, en su condición de apoderado general de **NUTRICARE SOCIEDAD ANONIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento setenta y nueve mil cincuenta, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cinco minutos del veintisiete de marzo del dos mil tres.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 19 de Julio de 2001, el señor **Luis Marin Lloset**, mayor, casado un vez, empresario, vecino de San José, solicitó la inscripción del nombre comercial “**NUTRICARE**”, para proteger y distinguir una empresa dedicada a la comercialización de sustancias nutricionales farmacéuticas y medicas, ubicado en Guadalupe, de los Tribunales de Justicia trescientos metros al oeste y 75 metros al norte.



SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, y dentro del plazo conferido para tal efecto, la Licenciada **Marisia Jiménez Echeverría**, en su condición de Apoderada Especial de la **NEW ZEALAND DAIRY BOARD**, sociedad constituida y existente conforme a las leyes de Nueva Zelanda, formuló oposición al registro del signo solicitado.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las ocho horas con cinco minutos del veintisiete de marzo del dos mil tres, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición interpuesta y denegar la solicitud de inscripción del nombre comercial “**NUTRICARE**” presentada por la empresa **NUTRICARE S.A.**

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 4 de Mayo del 2011, el Licenciado Arroyo Boirivant, en representación de **NUTRICARE S.A.**, presentó recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución antes referida.

QUINTO. 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 pudieren haber provocado la 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 julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.-Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**NUTRI-CARE**” **Diseño**, bajo el registro número **129496**, perteneciente a **NEW ZEALAND MILK BRANDS LIMITED.**, inscrita el 30 de Octubre de 2001, vigente hasta el 30 de Octubre



de 2011, para proteger y distinguir, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, *“Chocolate y bebidas y polvos con sabor a chocolate, café, café artificial, té y cacao, confituras incluyendo helados”*. (Ver folios 195 frente y vuelto).

2.-Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **“NUTRI-CARE” Diseño**, bajo el registro número **129432**, perteneciente a **NEW ZEALAND MILK BRANDS LIMITED.**, inscrita el 26 de Octubre de 2001, vigente hasta el 26 de Octubre de 2011, para proteger y distinguir, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, *“Sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, vitaminas y compuestos de vitaminas para consumo humano, alimentos para bebés incluyendo leche en polvo para bebés, preparaciones farmacéuticas y veterinarias en la forma de productos alimenticios para humanos o animales”*. (Ver folios 196 frente y vuelto).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **“NUTRI-CARE” Diseño**, bajo el registro número **131255**, perteneciente a **NEW ZEALAND MILK BRANDS LIMITED.**, inscrita el 18 de Enero de 2002, vigente hasta el 18 de Enero de 2012, para proteger y distinguir, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, *“Leche, productos lácteos, leche en polvo; aceites y grasas comestibles; margarina y alimentos para untar; proteínas y productos de proteínas, productos utilizados como ingrediente en productos de productos alimenticios”*. (Ver folios 197 al 198).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se tienen por demostrada la notoriedad del nombre comercial propuesto **“NUTRICARE”**.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de **NUTRICARE S.A.**, dado que desde el punto de vista gráfico y fonético en su elemento denominativo existe identidad, además los productos protegidos por la marca inscrita en clase 5 (productos farmacéuticos y medicinales), constituyen el giro del establecimiento del nombre comercial solicitado, lo que



podría inducir a los consumidores a errores o confusiones sobre el verdadero titular y estar comprendida en las prohibiciones del artículo 8 inciso a) y con relación al artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante, alega que desde hace muchos años su representada se puso a trabajar fuertemente a fin de forjar una compañía sólida y competitiva, con el objeto de dedicarla a la distribución y representación de productos farmacéuticos, procurando ver a los clientes altamente beneficiados, y representando y distribuyendo actualmente productos que se encuentran debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial y en el Ministerio de Salud. Agrega que desde el 2003 existe una resolución dictada, no es sino hasta el 2011 que se le notifica la misma, con lo que durante más de siete años, su empresa y nombre de Nutricare han sido utilizados de buena forma dando como resultado el crecimiento exponencial de la empresa, por lo que significaría un enorme perjuicio tanto a nivel comercial como patrimonial que se le impugne su nombre comercial, que en nada interfiere con las marcas que la opositora tiene inscritas, porque en nada importa la similitud que pueda existir entre el nombre comercial propuesto y la marca inscrita en clase 5 internacional por New Zealand Dairy Boar, debido a que no se trata de un producto que está en venta y que de alguna forma esta en los estantes de los comercios, lo que mueva a los clientes a error, pudiendo beneficiarse la compañía que se opone al ser asociada con su representada. Finalmente indica que existe abundante jurisprudencia que ampara los derechos adquiridos de buena fe por su representada durante los cuales se ha utilizado esta denominación, y el nombre comercial que se utiliza en sus transacciones comerciales con lo que se ha acreditado ante sus clientes es por más de quince años, entando ante una “Marca Notoria” o “Marca de Renombre” lo cual ha sido aceptado por nuestra jurisprudencia, y en nuestro país NUTRICARE se hizo notorio hasta que la sociedad que representa la dio a conocer con el correr de los años, razón por la cual es a ella a quien debe protegerse.

Al respecto, considera este Tribunal que no son de recibo los argumentos del gestionante, dado que por el contrario a lo sostenido, y aunado a los argumentos expuestos por el **a quo** para



sustentar su denegatoria, se observa que el nombre comercial “NUTRICARE” es idéntica a las marcas inscritas “NUTRI-CARE”, bajo los números de registro 129496, 129432, 131255, teniendo como hecho probado que existe evidente una similitud gráfica y fonética en su elemento denominativo tal y como lo indica el a quo, específicamente existe una coincidencia y posible relación con el signo bajo número de registro 129432, puesto que el nombre comercial distinguiría a una empresa dedicada a la comercialización de sustancias nutricionales farmacéuticas y medica, y la marca antes indicada protege en clase 5 , sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, vitaminas y compuestos de vitaminas para consumo humano, alimentos para bebés incluyendo leche en polvo para bebés, preparaciones farmacéuticas y veterinarias en la forma de productos alimenticios para humanos o animales

En lo que respecta al régimen y trámites para la protección del nombre comercial, es muy similar al de la marca, tal y como lo establece el artículo 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, en la inscripción de un nombre comercial, su modificación y anulación, al disponer que: *“Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas”*, puesto que ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil y, consecuentemente, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero ajustándose a lo que dispone el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que establece: *“Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa”*, de lo que resulta claro, que un nombre comercial puede ver su registro obstaculizado por el hecho de existir otro nombre comercial u otro signo distintivo inscrito, que genere riesgo de confusión entre ambos.



En el presente caso, conforme lo indicado supra, no solo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión o riesgo de asociación para el público consumidor, porque el consumidor medio al visitar el establecimiento comercial denominado “**NUTRICARE**”, y adquirir los productos que ofrece dicho establecimiento, según se indicó líneas atrás, va a asociar ese local comercial con la marca inscrita, tal y como acepta expresamente el recurrente en su escrito de apelación, creyendo que se trata del mismo origen empresarial, causándole una posible confusión, que es precisamente el riesgo que pretende evitar el ya citado artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos. Ante este posible riesgo de asociación y confusión entre los signos cotejados, la Ley obliga a proteger el signo inscrito, en este caso, la marca inscrita, ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por todo lo anteriormente expuesto considera este Tribunal que no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario.

Este Órgano no entra a analizar el alegato relativo al tiempo de duración de la notificación toda vez que para el momento de la oposición efectivamente estaba inscrita como derecho previo la marca de la empresa oponente, y en cuanto a la notoriedad del signo propuesto coincide esta autoridad con el **a quo** en razón que la notoriedad del nombre comercial propuesto debió ser previamente demostrada, aportando la prueba pertinente.

Lo anterior, determina que el signo que se intenta proteger no puede coexistir dentro del comercio, de ahí, que este Tribunal concuerda en declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **NUTRICARE SOCIEDAD ANONIMA**.

CUARTO. 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° 35456-J de 30 de marzo del 2009 publicado en La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Por las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Eduardo Arroyo Boirivant, en su condición de apoderado general de **NUTRICARE SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a ocho horas con cinco minutos del veintisiete de marzo del dos mil tres, la que en este acto se confirma, por lo que se rechaza la inscripción del nombre comercial “**NUTRICARE**”. 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.**

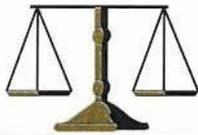
Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Nombres Comerciales

TE. Solicitud de inscripción del nombre comercial

TG. Categorías de Signos Protegidos

TNR. 00.42.22