



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0660-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica “NUTRIMINIS”

UNIPHARM INTERNATIONAL A.G., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4862-2013)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0321-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas cero minutos del veintiuno de abril de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-903-770, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNIPHARM INTERNATIONAL A.G.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y un minutos con cincuenta y un segundos del veintidós de agosto de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 05 de junio de 2013, el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNIPHARM INTERNATIONAL A.G.**, organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada Obere plesurstrasse 397002 Chur, Suiza, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**NUTRIMINIS**”, en clase 05 Internacional, para proteger y distinguir: ***“Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso***



médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales. Sobre los micronutrientes espolvoreados, sin sabor. Mezcla de vitaminas y minerales.”

SEGUNDO. En resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y un minutos con cincuenta y un segundos del veintidós de agosto de dos mil trece, resolvió: “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).*”

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, apoderado especial de la empresa **UNIPHARM INTERNATIONAL A.G.**, interpuso para el día 03 de septiembre de 2013 en tiempo y forma el Recurso de Apelación, ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las trece horas, cincuenta minutos con treinta y nueve segundos del seis de septiembre de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...): *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, (...).*”

SEXTO. 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso el siguiente:

ÚNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**NUTRINI**”, bajo registro número **191540**, en clase **05** de la nomenclatura internacional de Niza, propiedad de la empresa **N. V. NUTRICIA**, inscrita desde el 19 de junio de 2009 y vigencia al 19/06/2019. Dicha marca protege productos de alimentación para niños de edades entre uno y seis años. (v.f 28, 29)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**NUTRIMINIS**”, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del análisis y cotejo realizado con la marca de servicios inscrita “**NUTRINI**”. Asimismo se comprueba que ambas protegen productos de la misma clase 05 internacional, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no contener la distintividad suficiente que permita identificarla e individualizarla en el mercado. Por lo que siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando no sólo su derecho de elección, sino que además socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios, lo cual transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Por su parte el representante de la empresa recurrente **UNIPHARM INTERNATIONAL A.G**, mediante su escrito de agravios, en términos generales expresó que la marca de su representada cuenta con suficientes elementos diferenciadores, permitiéndole al público consumidor diferenciar ambas marcas. Que entre los signos cotejados existen diferencias no solo en la denominación sino en los productos que protegen. Que el Registro de la Propiedad Industrial debe ser consecuente en la forma de la resolución de los diferentes casos con el fin de hacer uso y aplicar la jurisprudencia de dicha autoridad, la cual no puede ser excluyente para unos casos y aplicable para otros dado que ello violentaría el principio de igualdad consagrado en el artículo 33 de nuestra Carta Magna. Se incorpora a los argumentos el Voto número 180-2005 de las 16:30 horas del 9 de agosto del 2005. Por lo anterior, solicita se continúe con el trámite de inscripción correspondiente.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Previo a emitir las consideraciones que correspondan es importante destacar que de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca, debe ser primordialmente distintivo. Ello significa que no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.



Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes***, riesgo que puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, cuando los productos o servicios que identifican la actividad mercantil que de ésta se pretende sean similares o relacionados, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión, entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico y éstos buscan proteger productos similares o relacionados.

El operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, 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 las denominaciones, 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 dar énfasis a 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, según se desprende del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.



Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica “NUTRIMINIS” y la marca de fábrica y comercio inscrita “NUTRINI”, a diferencia de lo que estima el recurrente, los signos contrapuestos contienen una evidente similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico, además del inminente perjuicio económico que se causaría al titular de la marca inscrita.

En este sentido, al realizar el cotejo de los signos contrapuestos “NUTRIMINIS” del solicitado y “NUTRINI” de la marca inscrita, ambos signos coinciden en el elemento inicial “NUTRI” que evoca lo nutricional. Tal y como se desprende a nivel visual si bien el signo propuesto incorpora dentro de su estructura gramatical las letras “MINIS” ello no le proporciona la distintividad necesaria, ya que este elemento no se diferencia lo suficiente de la disidencia del signo inscrito que es “NI”, en virtud de que ambas expresiones globalmente consideramos tanto a nivel gráfico como fonético se escuchan y perciben de manera similar por ser el elemento NUTRI imperante en ambas, siendo las disidencias “NI” y “MINIS” insuficientes para distinguirlas y evitar riesgo de confusión.

Con respecto a su connotación ideológica, es importante señalar que las marcas “NUTRIMINIS” y “NUTRINI”, pese a estar gramaticalmente compuestas por desinencias adicionales al término NUTRI. El prefijo NUTRI evoca de manera directa al concepto NUTRICIÓN, por ende ideológicamente el consumidor las va asociar dentro de la misma actividad mercantil “farmacéutica” en una misma línea de productos y para un mismo fin; al no ser suficientemente distintiva generan el riesgo que el consumidor no las distinga y confunda como pertenecientes al mismo origen empresarial, la disidencia del signo propuesto “MINI” al referirse ideológicamente a los micro nutrientes la hace descriptiva y no tiene la fuerza necesaria para generar una distinción que la aleje de la inscrita.



Además, de que este Tribunal de alzada, en forma reiterada ha establecido que en materia de fármacos, el cotejo debe ser aún más estricto, por cuanto está de por medio la salud pública.

Ahora bien, cuando existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos, la Ley obliga al operador jurídico aplicar el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que consagra el principio de especialidad. Ello quiere decir que si el signo propuesto es idéntico o similar a uno inscrito, ello no es obvio para rechazarlo, sino también cabe la posibilidad de que pueda ser admitido porque los productos o servicios que se pretenden proteger son totalmente diferentes y esto incluye, que no se puedan asociar o relacionar entre sí.

En el caso bajo examen, es claro que los productos que pretende proteger la marca solicitada, sea; ***“Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales. Sobre los micronutrientes espolvoreados, sin sabor. Mezcla de vitaminas y minerales.”*** se encuentra implícito el protegido por la marca inscrita propiedad de la empresa **N.V NUTRICIA**, que corresponde a; ***“Tubos de alimentación para niños de edades entre uno y seis años.”*** (v.f 28). Ello hace que los productos que protegen ambas marcas sean similares como relacionados alrededor de lo nutricional y las preparaciones farmacéuticas, por lo que ante la similitud de los signos, hay riesgo de que estos productos sean asociados como si fuesen del mismo origen empresarial, y en razón de ello la solicitud recae en inadmisibilidad, persistiendo así su denegatoria, no siendo sus manifestaciones acogidas en este sentido.

Ahora bien, en cuanto al Voto No. 180-2005 de las 16:30 horas del 9 de agosto del 2005, emitido por el Tribunal Registral Administrativo, que ha sido incorporado por el recurrente



como sustento para el presente análisis, cabe indicar que el mismo expresa de manera clara y precisa los elementos que debe tomar en consideración el calificador registral a la hora de realizar el cotejo marcario, en aras de garantizar la seguridad jurídica y en resguardo de los derechos preferentes, por lo que no podríamos considerar de manera alguna que dicha actividad se lesione derecho y principios constitucionales. No obstante, este pronunciamiento no puede ser utilizado como parámetro para determinar la inscripción de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial, dado que cada una de las denominaciones presentadas conlleva un análisis individual y pormenorizado de acuerdo a su naturaleza y diferencias que cada caso conlleva.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado, generaría riesgo de confusión u asociación con respecto al signo marcario inscrito “**NUTRINI**” propiedad de la empresa **N.V NUTRICIA**, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**NUTRIMINIS**”, presentada por **UNIPHARM INTERNATIONAL A.G**, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por ende, riesgo de confusión y asociación empresarial. En razón de ello se confirma la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, apoderado especial de la empresa **UNIPHARM INTERNATIONAL A.G**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y un minutos con cincuenta y un segundos del veintidós de agosto de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**NUTRIMINIS**” en **clase 05** Internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.
