



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0738-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo NUTRITICO DEL VALLE (diseño)

Marcas y otros signos

Nutri Valle S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1038-2012)

VOTO N° 337-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y cinco minutos del doce de abril de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor, soltera, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco-setecientos tres, en su condición de apoderada especial de la empresa Nutri Valle Sociedad Anónima, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-quinientos ochenta y nueve mil setecientos siete, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinticinco minutos, diecinueve segundos del veinte de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha tres de febrero de dos mil doce, la Licenciada Reuben Hatounian, representando a la empresa Nutri Valle S.A., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en la clase 29 de la nomenclatura internacional, para distinguir camarones, pescado, mariscos y truchas congeladas, pulpas de frutas y palmito en conserva y/o congelado.

SEGUNDO. Que por resolución de las quince horas, veinticinco minutos, diecinueve segundos del veinte de junio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha veintinueve de junio de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra la resolución final antes indicada; la cual fue acogida para ante este Tribunal por resolución de las diez horas, dieciséis minutos, cuatro segundos del nueve de julio de dos mil doce.

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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ortíz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por bien probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas de fábrica y comercio a nombre de JDV Markco S.A.P.I. de C.V.:



- 1- **nuricier**, registro N° 202257, vigente hasta el veintidós de julio de dos mil veinte, para distinguir en clase 29 de la nomenclatura internacional carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, bebidas contenidas en esta clase, a saber, bebidas lácteas en la que predomina la leche, pulpa de frutas para elaborar bebidas con contenido de leche, kéfir (bebida láctea), kurnis (bebida láctea), leche de soya con sabor a frutas (folios 31 y 32).
- 2- **DEL VALLE SOPALPASO**, registro N° 218545, vigente hasta el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, para distinguir en clase 29 de la nomenclatura internacional carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles (folios 33 y 34).

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 las marcas inscritas 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 si bien los signos coinciden en el uso de DEL VALLE, aplicando la visión de conjunto se denota que otros elementos los distinguen, y que los productos además son distintos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Analizado el presente asunto considera este Tribunal que ha de confirmarse la resolución final venida en alzada. Si bien coincide este Tribunal con la apelante en que se debe cotejar los signos con base en su visión de conjunto, también lo es que los signos poseen elementos que devienen en los concentradores de la aptitud distintiva dentro de dichos conjuntos. Entonces, tenemos que en las marcas inscritas el elemento concentrador de la aptitud distintiva lo es la frase DEL VALLE, y en dicho sentido comparte con el signo solicitado su uso, lo cual crea similitud en los campos gráfico y fonético. A nivel ideológico encontramos más bien identidad, ya que ambos signos traen a la mente del consumidor la idea de la proveniencia de un valle.

Respecto de la cercanía en los productos, la doctrina ha determinado que:

“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 los productos son idénticos y altamente relacionados, por lo tanto, no puede aplicarse a lo solicitado el principio de especialidad de frente a las marcas inscritas. Todo lo cual impide que el registro pedido en virtud de lo establecido por el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas, que indica:


“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros.

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. (...)”
(subrayado nuestro).

Por todo lo anteriormente considerado es que este Tribunal arriba a la conclusión de que lo que corresponde en derecho es declarar sin lugar el recurso de apelación incoado por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian en representación de la empresa Nutri Valle S.A. en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinticinco minutos, diecinueve segundos del veinte de junio de dos mil doce, la que en



este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo , por contravenir derechos previos de terceros.

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 la Licenciada Giselle Reuben Hatounian representando a la empresa Nutri Valle S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinticinco minutos, diecinueve segundos del veinte de junio de dos mil doce, la



que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo . 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Diaz Diaz

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