



RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2015-0807-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de fábrica y de comercio “ALULA”

ASPEN GLOBAL INCORPORATED., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen número 2015-5879)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 0337-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con treinta y cinco minutos del veinticuatro de mayo del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la empresa **ASPEN GLOBAL INCORPORATED**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Mauritius, domiciliada en GBS Plaza, Cnr La Selette & Royal, Grand Bay, Mauritius, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:26:08: horas del 21 de setiembre del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el diecinueve de junio del dos mil quince, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó en el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del signo: “**ALULA**” como marca de fábrica y de comercio bajo el expediente número **2015-5879** para proteger y distinguir, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza “Alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas,



harinas lacteadas para bebés”, y en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, proteger y distinguir, “Leche y productos lácteos”.

La solicitante, en virtud de la resolución de prevención dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:48:39 horas del 25 de junio del 2015, en su escrito de contestación presentado ante el Registro el 20 de agosto del 2015 (Ver folio 22) señala que limita la solicitud de marca presentada, retira la clase 29, y que únicamente protegerá la clase 5.

SEGUNDO. Mediante resolución final de las 15:26:08 horas del 21 de setiembre del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada** [...]”, por tratarse de un signo que transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el veintinueve de setiembre del dos mil quince, la licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **ASPEN GLOBAL INCORPORATED.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra la resolución supra citada. Siendo, que el Registro referido en resolución dictada a las 09:54:36 horas del 8 de octubre del 2015, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución de las 09:58:46 horas del 8 de octubre del 2015, admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia conoce 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ureña Boza, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados relevantes para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **ASPENGLOBAL, INCORPORATED**, la marca de fábrica “**LULA CRECIMIENTO**” bajo el registro número 179927, desde el 19 de setiembre del 2008, vigente hasta el 19 de setiembre del 2018, la cual protege y distingue, “Leches infantiles”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 42 a 43).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando la inscripción de la marca de fábrica comercio “**ALULA**” para proteger y distinguir, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza “Alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas, harinas lacteadas para bebés”. Existe en la publicidad registral según consta a folio 42 del expediente, la marca de fábrica “**LULA CRECIMIENTO**”, inscrita bajo el registro número 179927, propiedad de la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS, R.L.** que protege y distingue, “Leches infantiles”, en clase 5 de la Clasificación Internacional. El registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final de las 15:26:08 horas del 21 de setiembre del 2015, resolvió: “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada** [...]”, por tratarse de un signo que transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representante de la empresa solicitante dentro de sus agravios argumenta **1)** Resulta exagerado rechazar la marca solicitada por el antecedente marcario de **LULA CRECIMIENTO**, no puede el Registro antojadizamente decir que **CRECIMIENTO** no le aporta distintividad a la marca inscrita.



2) Las marcas tienen que ser analizadas tal y como le son sometidas en su conjunto o totalidad. 3) Los productos pretendidos por ambos signos no guardan relación directa. 4) Los productos pueden coexistir pacíficamente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los



diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) sea **por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión** entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

De lo señalado anteriormente, considera este Órgano Colegiado, que el signo solicitado **ALULA** en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, si se presta a confusión con el signo **LULA CRECIMIENTO**, en clase 5, dado que éstos son gráfica y fonéticamente muy parecidos, tomando en consideración que la palabra CRECIMIENTO no es tomada en el cotejo en razón de que el término crecimiento no tiene fuerza distintiva, ello, precisamente porque al relacionarlo con los productos que protege **“leches infantiles”**, le informa al consumidor una característica sobre el producto, la cual sería que la leche ayuda al crecimiento de los infantes, por ende, el elemento preponderante es **“LULA”**, siendo la única diferencia con **ALULA**, la letra **“A”** en la solicitada la cual se ubica al inicio, provocando que gráfica y fonéticamente sean similares, lo cual genera riesgo de confusión.

De acuerdo a lo anterior y en atención a los productos, la marca inscrita **“LULA CRECIMIENTO”** ampara en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, **“leches infantiles”** y la solicitada **“ALULA”** intenta proteger en la misma clase 5 **“alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas, harinas lacteadas para bebés”**. Siendo, que el producto que identifica la inscrita



se relaciona con los productos que intenta identificar la solicitada, pues, las harinas lacteadas para bebés, poseen leche en polvo dentro de sus fórmulas generalmente y además guarda relación con los alimentos para bebés y demás productos que se solicitan. Vemos así, que los productos de uno y otro signo tienen una misma finalidad cual es la de satisfacer necesidades alimenticias, por lo que existe la posibilidad que éstos compartan canales de distribución, puestos de ventas, y tipo de consumidor. Situación que es susceptible de confundir al consumidor al hacerlo pensar que el origen empresarial de los distintivos marcarios están relacionados.

De manera que, al estar frente a marcas semejantes y productos de una misma naturaleza y finalidad, ello, podría causar riesgo de confusión (Art. 8 incisos a. de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), y de asociación (Art. 8 inciso a. de la citada Ley de Marcas). Por lo que este Tribunal es del criterio, que la Administración Registral debe velar a la luz del artículo 25 de la citada Ley de Marcas, es la protección de la marca registrada, debido a la semejanza que presenta el signo solicitado respecto del inscrito. Solo ese hecho atenta contra el principio de funcionalidad de la marca, evitando que este se distinga, se individualice de entre otras similares dentro del mercado. Por lo que considera este Tribunal, que bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la solicitud de la marca de fábrica y de comercio “ALULA” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que debe confirmarse la resolución venida en alzada.

En cuanto al primer agravio planteado por la recurrente, en cuanto a que resulta exagerado rechazar la marca solicitada por el antecedente marcario de LULA CRECIMIENTO, no puede el Registro antojadizamente decir que **CRECIMIENTO** no le aporta distintividad a la marca inscrita, el mismo no es admisible, porque efectivamente, el Registro de la Propiedad Industrial hizo bien en señalar en la resolución recurrida que palabra **CRECIMIENTO** no le otorga distintividad al signo, esto debido principalmente a que dicho vocablo le da información al consumidor sobre una característica del producto, la cual sería que la leche ayuda al crecimiento de los infantes, hecho que le resta capacidad distintiva.



El segundo agravio que plantea la parte recurrente, en cuanto a que las marcas tienen que ser analizadas tal y como le son sometidas en su conjunto o totalidad, alegato que no es admisible, dado que el examen de los distintivos marcarios conforme al artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se realiza desde un punto de vista global, de conjunto, donde se toman en cuenta todos los componentes que conforman los signos y que al analizarlos en su totalidad como sucede en el presente asunto, se determina que la marca que se pretende registrar es semejante al signo inscrito, porque gráfica y fonéticamente resultan muy parecidas, tal y como se explicó líneas atrás. Por lo que el signo solicitado presenta respecto a los registrados más semejanzas que diferencias. Al respecto considera este Tribunal que el signo propuesto no cumple con las características esenciales que debe tener un signo como es la distintividad el no causar riesgo de confusión ni de asociación.

En lo concerniente al tercer alegato que presenta la apelante, en cuanto a que los productos pretendidos por ambos signos no guardan relación directa, tampoco es admisible, dado que estos tienen una misma finalidad o naturaleza, cual es la de satisfacer necesidades alimenticias para las personas, circunstancia que el consumidor reconoce fácilmente. De ahí, que los productos de uno y otro signo se relacionan entre sí, por lo que no puede obviarse que, en el presente caso, existe un latente riesgo de confusión. Por consiguiente, y conforme a lo indicado, no llevara razón el apelante respecto al cuarto alegato, que los signos pueden coexistir pacíficamente.

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, considera este Tribunal procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada registral de la empresa **ASPEN GLOBAL INCORPORATED**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:26:08 horas del 21 de setiembre del 2015, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**ALULA**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.



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 de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ASPEN GLOBAL INCORPORATED**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:26:08 horas del 21 de setiembre del 2015, la que en este acto se **confirma**. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**ALULA**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Se da 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.72.33