



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2003-0129-TRA-PI-158-08

Solicitud de nulidad de la inscripción de la marca de fábrica “ADELGAZUL”

MANASUL INTERNACIONAL S.L., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 1322-01)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO N° 349-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de julio de dos mil ocho.

Recurso de apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su concepto de apoderado especial de **MANASUL INTERNACIONAL S. L.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, domiciliada en carretera a Orense Km 4.500, 24400 Ponferradae, León, España, contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta minutos del dieciocho de diciembre de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de marzo del dos mil dos, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición señaladas, presentó al Registro la Propiedad Industrial la solicitud de nulidad contra el registro de la marca “ADELGAZUL”, registro 131825 propiedad de la empresa Laboratorio Maver Limitada.



SEGUNDO. Que la titular de la citada marca, se pronunció con relación a la solicitud de nulidad interpuesta y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas y treinta minutos del dieciocho de diciembre de dos mil seis, dispuso: “**POR TANTO** / (...)se resuelve: Declarar sin lugar la solicitud de nulidad del registro N° 131825 inscrita a favor de LABORATORIO MAVER LTDA, interpuesta por Víctor Vargas Valenzuela en representación de MANASUL INTERNACIONAL S.L. (...). **NOTIFÍQUESE**”.

TERCERO. Que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición indicadas, impugnó, mediante el Recurso de Apelación, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este proceso los siguientes:

1- Que bajo el acta N° 131825 de 5 de marzo de 2002 y vigente hasta el 5 de marzo de 2012 se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, la marca de fábrica “ADELGAZUL”, propiedad de LABORATORIO MAVER, LTDA., en clase 30 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel jarabe de melaza, levadura, polvos para



esponjar, sal mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo. (Ver folio 279).

2- Que bajo el acta N° 86920 de 9 de mayo de 1994 y vigente hasta el 9 de mayo de 2014 se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, la marca de fábrica “MANASUL DISEÑO”, propiedad de MANASUL INTERNACIONAL S.L., en clase 30 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y otras preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal mostaza, vinagre, salsas, condimentos, especias, hielo. (Ver folio 293).

3.- Que la marca Manasul se publicita en el mercado, en periódicos y revista como un té adelgazante. (Ver folios 35 al 51).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad del registro de la marca ADELGAZUL, en clase 30 interpuesta por la empresa MANASUL INTERNACIONAL S.L., titular de la marca MANASUL, en clase 30, por considerar que entre los signos no existe ningún tipo de similitud gráfica, fonética o ideológica capaz de inducir a errores o confusiones en el público consumidor consiguiendo coexistir de forma pacífica en el comercio sin que implique la pérdida de carácter distintivo que permite identificarlas e individualizarlas, concluyendo, que no se contraviene lo dispuesto por los artículos 7° incisos a), c) y j) y 8° inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El apelante por su parte, en el escrito de expresión de agravios, estima que no existe la alegada diferencia para considerar que las marcas no sean confundibles, que al protegerse los mismos productos y utilizarse los mismos canales de comercialización provocan un desvío de clientela



dadas sus semejanzas, lo cual perjudica a su representada. Además, argumenta, que se dejó de lado el análisis de la confusión ideológica, y estima, que existe entre las marcas una acentuada similitud ideológica y es en la mente del consumidor donde se provocará esa confusión. Cita jurisprudencia y doctrina, y por lo argumentado, solicita revocar la resolución recurrida, se declare con lugar la acción de nulidad, se anote la nulidad y se cancele el asiento registral respectivo.

CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en su artículo 2, define el término marca y lo considera como: *“cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...”*. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

En tal sentido, la distintividad conlleva a que el consumidor relacione las características, calidad o buena fama del producto, con el signo que lo protege; por lo que: *“... la unión entre signo y producto constituye una marca únicamente en tanto que la unión es captada por los consumidores...”* (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos. **Fundamento de Derecho de Marcas**, Editorial Montecorvo, S. A. Madrid, 1984, pág. 23, pár. último)

De forma tal que, para conceder o denegar el registro de una marca o para declarar su nulidad, ésta no debe estar incurso en las causales de los artículos 7º y 8º de la Ley de Marcas. El artículo 37 de la citada Ley, establece la nulidad de registro de una marca cuando se *“contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley”*, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).



Al respecto, la doctrina dispone: *“Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas.(...) La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro(...) La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se).La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores.... (LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas. Editorial Civitas, p.206.)*

Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, se obliga a que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de inscripción de una marca, debe calificar la misma a efecto de que no incurra en las correspondiente prohibiciones y motivos de nulidad.

QUINTO. En el caso de la marca “ADELGAZUL”, inscrita en clase 30 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo, cuyo registro se solicita anular, estima este Tribunal, que existe la posibilidad de que, por medio del uso de la marca, se confunda al consumidor durante su acto de consumo con la marca “MANASUL”, registrada desde el 9 de mayo de 1994.

El inciso a) del artículo 8° de la Ley de Marcas, señala que: *“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”; desprendiéndose, que la denegatoria de inscripción de una marca o su nulidad ocurre, cuando exista identidad o semejanza entre los signos cotejados, que distingan los mismos productos o servicios u otros relacionados y que esa identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado.

En relación a la aplicación de esta causal el tratadista Manuel Lobato, en la obra citada, páginas 281 y 282, señala: *“La marca solicitada no debe ser tan similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto origen empresarial de los productos o servicios. (...) La semejanza puede ser de los signos comparados o de los respectivos productos o servicios distinguidos. (...) La semejanza de los signos puede ser fonética, gráfica o conceptual.”*

Asimismo, de acuerdo al inciso a) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, se debe realizar la comparación en tres niveles: gráfico, fonético e ideológico. A nivel gráfico, vemos que ambas marcas, ADELGAZUL y MANASUL, mantienen la terminación “azul” en un caso con “z” y en el otro con “s”, lo cual, no desvirtúa el efecto visual similar que ambos signos producen, convirtiéndose en el factor preponderante más fácilmente recordado por el consumidor. Fonéticamente, al mantener ambas marcas la misma terminación provoca que se escuchen en forma muy similar, pues el consumidor no se detendrá en detallar en el sonido de las letras z o s, sino que lo pasará por alto, ya que se suelen pronunciar igual, por ende pronunciará y recordará el sonido de tales palabras de forma similares. En el examen ideológico, ambas marcas evocan la idea de una común procedencia, concretamente, en relación con los productos y su naturaleza, el signo “ADELGAZUL” contiene el concepto de adelgazar, elemento que en relación a los productos, es considerado, por el consumidor promedio, sinónimo de dietético, efecto que se confunde con el producto protegido por la marca “MANASUL”, el cual se ha promocionado en el mercado como té adelgazante (ver folios 37 al 47), en este sentido, lleva razón el apelante al señalar que no se presentan diferencias suficientes para considerar que no sean confundibles.



Lo anterior, aunado a que registralmente las marcas distinguen productos relacionados de igual naturaleza, excepto el arroz, producto que enlista la marca MANASUL, que utilizan los mismos canales de distribución y los mismos lugares de presentación y expedición que determinan la coexistencia de elementos homogéneos, los que no permiten se pueda considerar que la marca ADELGAZUL posea un carácter distintivo suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico, fonético e ideológico que producen las marcas confrontadas y la probabilidad de confusión en el mercado. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“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...”*.

Así, analizados los signos y al precisarse que la marca **“ADELGAZUL** no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad con respecto a la marca **“MANAZUL”** caracterizada por vender productos **“adelgazantes”**, provoca que se aumente la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas, pues, como se indicó, son de igual naturaleza y pertenecen a la misma clase 30 de la nomenclatura internacional; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, es decir, que por la similitud que guardan las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor.

Al respecto, se deduce del artículo 1° de la Ley de Marcas citada, la negativa a proteger signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaria es: *“...proteger efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores”*, tal prohibición, se establece

en principio en protección del público consumidor y del titular de la marca previamente inscrita. En este sentido, la doctrina señala que “ *Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume. De este modo, si no existe dicho riesgo de confusión mediato sobre el origen empresarial, no existe un riesgo de asociación y pueden convivir las marcas en conflicto.* ” (LOBATO, Manuel Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, p. 288)

En consecuencia, merece tener presente que la misión del signo marcario, está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda en forma directa o indirecta, de ahí, que un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, concluye este Tribunal que el signo ADELGAZUL carece de aptitud distintiva y entra en conflicto con la marca MANASUL, por lo que lo procedente es revocar la resolución recurrida dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta minutos del dieciocho de diciembre de dos mil seis, por las razones esgrimidas, y en su lugar se declara con lugar la solicitud de nulidad planteada, por lo que se anula el registro de la marca “ADELGAZUL” en clase 30 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa LABORATORIO MAVER LIMITADA.

SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se revoca la resolución recurrida dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta minutos del dieciocho de diciembre de dos mil seis, por las razones esgrimidas. Se declara con lugar la solicitud de nulidad planteada por lo que se anula el registro de la marca “ADELGAZUL” en clase 30 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa LABORATORIO MAVER LIMITADA. El Juez Pedro Suárez Baltodano pone nota. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Priscilla Soto Arias

Dr. Pedro Suárez Baltodano

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

NOTA DEL JUEZ DR. PEDRO SUAREZ BALTODANO

Tomo especial importancia en este asunto el hecho probado 3 que la marca Manasul se publicita en el mercado como un te adelgazante, según consta a los folio 35 y 49 del tomo 1. Se aprecia que se ha utilizado en la publicidad el término “Adelgazante Manasul” identificado con una tipología de letra semejante a la utilizada en la marca inscrita posteriormente “ADELGAZUL”.



El cotejo marcario debe de hacerse tomando como referencia el sentir del consumidor tal y como lo ordena el inciso a) del Artículo 8 de la ley de marcas. El signo “adelgazul” es en el mercado costarricense evocativo de adelgazante por dos elementos básicos: que ya en 1994 se encuentra presente en este mercado la Marca Manasul publicitando algunos de sus productos como “adelgazantes”, y creando en la conciencia del consumidor una relación entre un producto adelgazante y el termino “azul” a través de el uso publicitario en medios importantes como son publicidad de un cuarto de página a todo color en el periódico La Nacional que consta en el legajo de pruebas al tomo uno.

Esta situación constituye un hecho relevante en el cotejo marcario, que tiene como uno de sus propósitos determinar si hay riesgo de confusión por parte del público, riesgo no solo en perjuicio del consumidor por la posibilidad de confundir productos como provenientes de otro empresario, sino también en perjuicio de los competidores cuya marca pueda confundirse por el público, porque ello conllevaría no solo a un deterioro de la fuerza distintiva de sus marcas, sino también a una desviación de la clientela y un aprovechamiento injusto de los esfuerzos publicitarios y promocionales de la compañía cuya marca esta en riesgo e ser confundida.

Las palabras Manasul y adelgazul tiene varias similitudes, una es que predominan dos vocales “a” y una terminación “azul”, con el agravante que justamente la terminación “azul” y “asul” que se pronuncian igual en el castellano latinoamericano, vienen asociada con un color utilizado por ambas compañías para identificar sus productos.. el color azul, por lo que ambas compañías apoyan la fuerza distintiva de la marca en el mismo color, elemento central de las mismas que las hace acercarse y generar un riesgo de confusión. Para el consumidor, el elemento “azul” es el que mas fácilmente pueden reconocer y recordar en ambas marcas cuando las consideran globalmente bajo el contexto de ser presentadas con tonos azules. Tomando en cuenta ambas marcas protegen los mismos productos, donde se incluyen bebidas de te con efectos curativos y/o adelgazantes el riesgo de confusión se hace relevante. A esto se agrava el hecho de que justamente la marca inscrita con antelación “Manasul” tiene como su producto estrella un te que se ha promocionado por sus cualidades de ser “adelgazante”, aspecto



claramente evocado por la marca que posteriormente se inscribe, sea por el radical “adelga” que diferencia ambas marcas. Estos elementos ideológicos, el uso del color azul, y la existencia de un producto con cualidades adelgazantes y la evocación a dicha calidad por la marca que se inscribe posteriormente no puede ser desestimado por este Tribunal ya que constituyen elementos útiles para cumplir con la función que la ley le atribuye, que es valorar la posibilidad de un riesgo de confusión en el público.

De esta forma, el resultado es que la marca “adelgazul” claramente tiene el efecto, considerando globalmente todos los antecedentes, de generar un riesgo de confusión por parte del público que a la postre genera el riesgo de que se desvíe la clientela y se aproveche injustamente de la publicidad y esfuerzo empresarial de la compañía cuya marca se inscribió previamente y ha tenido presencia en el mercado a través de importantes medio publicitarios. Por esto, procede tutelar la marca “Manasul” y proteger a su titular de este riesgo. Al respecto es un hecho relevante en este asunto que el titular de la marca “Manasul” ha venido realizando fuertes inversiones publicitarias sobre la misma para crear en la conciencia del público la existencia de un té adelgazante vinculado con el color azul, inversión que se encuentra negativamente afectada por la inscripción y uso de la marca “adelgazul”. Por todo lo anterior, procede la declaración de nulidad de la marca “adelgazul”, esto para tutelar los intereses legítimos del titular de la primera marca inscrita y del consumidor a que se elimine todo riesgo de confusión generado por la coexistencia y uso de ambas marcas en las condiciones antes indicadas. Se trata en este caso de tutelar el fin público que persigue el derecho marcario, de ordenar la competencia a efectos de garantizar condiciones idóneas para la misma y por otro lado proteger al consumidor, razón por la cual, la cancelación de marcas en estas circunstancias debe de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Marcas, hacerse aún de oficio.

Se da de esta forma fiel cumplimiento a las obligaciones adquiridas por el país en la Convención de París, el cual establece en lo que aquí concierne:

Artículo 10bis
Competencia desleal

< ANT ^ INICIO SIG >

1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

(i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

DR. PEDRO SUAREZ BALTODANO



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.