

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N°: 2007-0112-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca: “Diseño Especial de Figura Humana”**

**Herbalife International, Inc., Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 3970-02)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]**

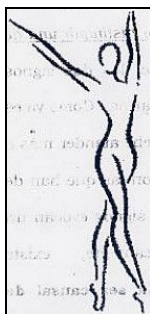
## ***VOTO N° 363-2007***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas del siete de diciembre de dos mil siete.***

Visto el ***Recurso de Apelación*** formulado por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, divorciada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-626-794, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.**, una sociedad organizada y existente de acuerdo con las leyes de California, y con domicilio en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del primero de noviembre de dos mil seis; y

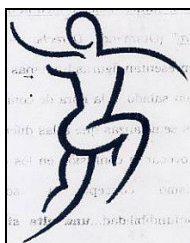
### ***RESULTANDO***

**I.-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de junio de 2002, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, solicitó la inscripción del signo:



...como marca de fábrica en **Clase 30** del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger *“(...) cereales y preparaciones de cereales, cereales listos para el consumo, cereales para el desayuno, barras de cereales, productos alimenticios a partir de arroz o de harina”*.

**II.-** Que habiéndosele dado trámite a la solicitud presentada, dentro del plazo conferido al efecto la empresa **HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.** formuló oposición, aduciendo, en términos generales, la semejanza de la marca solicitada, con su marca:



... inscrita para distinguir y proteger distintos productos de las **Clases 05, 30 y 32** del nomenclátor internacional.

**III.-** Que mediante resolución dictada a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del primero de noviembre de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: *“**POR TANTO** / (...) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad **HERBALIFE INTERNACIONAL** [sic] **INC.**, contra la solicitud de inscripción del distintivo **DISEÑO ESPECIAL**, en clase 30 internacional, presentado por **SOCIETE** [sic] **DES PRODUITS NESTLE** [sic] **S.A.**, la cual **SE ACOGE**”*.

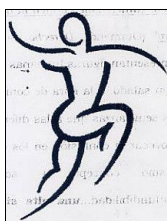
**IV.-** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de diciembre de 2006, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de la sociedad **HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 24 de octubre de 2007 expresó agravios.

**V.-** 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 causen indefensión a las partes e interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrita la marca de fábrica:



... **“Diseño Especial”**, perteneciente a la sociedad **HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.**, bajo el registro número **123730**, en **Clase 05**, para distinguir y proteger suplementos dietéticos y nutricionales, todos consistentes de vitaminas, minerales, hierbas, fibra y proteínas, todos en presentación de tabletas, líquido, cápsulas o fórmulas en polvo; bajo el registro número **123731**, en **Clase 30**, para distinguir y proteger té de hierbas; y bajo el registro número **123732**, en **Clase 32**, para distinguir y proteger bebidas no alcohólicas de frutas (véanse los folios del 43 al 48).

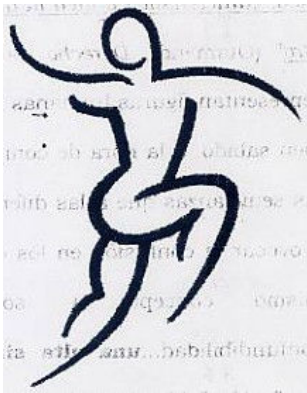
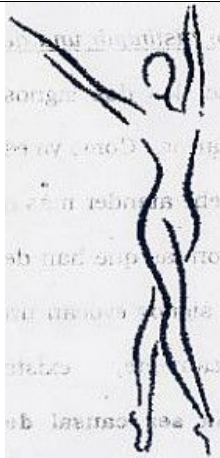
**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO.** En el caso bajo examen, a pesar de haberse enfrentado la oposición de la empresa **HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.**, que alegó una similitud entre las marcas contrapuestas que podría aparejar un riesgo de confusión entre el público consumidor, en la resolución apelada el Registro de la Propiedad Industrial acogió la solicitud de inscripción marcaria promovida por la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, rechazando, por consiguiente, los alegatos de la opositora.

La controversia ventilada en primera instancia, obliga a realizar el **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, con el propósito de esclarecer la posibilidad de su coexistencia, o bien, la presencia de una similitud de tal grado que lo impida, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J, del 20 de febrero de 2002).

Para tales efectos, recuérdese que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse las definen de la siguiente manera: *"Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas."* (Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, pp. 48 y 49).

Conforme a lo expuesto, si las marcas bajo análisis son estas:

	
MARCA INSCRITA	MARCA PROPUESTA

... debe concluirse preliminarmente que tanto la marca inscrita, como la propuesta, son marcas **gráficas**, en el tanto que ambas están compuestas, únicamente, por el dibujo de la silueta de una persona, y sobre esa base que debe realizarse el *cotejo marcario*.

Así, desde un punto de vista **gráfico**, tales marcas son, en términos visuales, similares, porque como se mencionó, ambas consisten en el dibujo de la silueta de una persona asexual, que se representa estando de pie; el dibujo está hecho con burdos trazos, con tinta de color negro y sin que se hubiese detallado nada acerca de la fisonomía de los sujetos, ni de su tórax, ni de sus manos ni sus pies; las líneas del dibujo de la marca inscrita, son más gruesas que las líneas de la marca propuesta, y en ésta la figura humana tiene los pies en el suelo y los brazos levantados, mientras que en la inscrita sólo un pie y un brazo están levantados. Desde un punto de vista **fonético**, como ambas marcas carecen de elementos denominativos, es decir, de palabras, letras, cifras o números, ambas resultan imposibles de ser pronunciadas y escuchadas. Y desde un punto de vista **ideológico**, tal como lo manifestó el apoderado especial de la empresa solicitante, si bien ambas marcas reproduce una silueta humana, la inscrita

transmite una idea de más peso y masa, es decir, de más fuerza física, que la propuesta, mientras que ésta transmite una idea de más liviandad y ligereza del sujeto, que en el caso de la inscrita.

Ahora bien, una vez hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, que a la letra dice:

**Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza.** Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

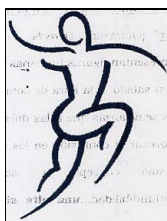
e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

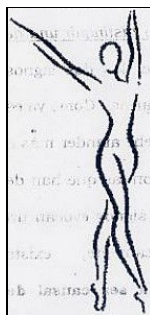
g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

... este Tribunal arriba a la conclusión de que lo resuelto por el Registro **a quo** está correcto, porque el diseño de las marca propuesta posee suficientes elementos diferenciadores respecto del diseño de la marca inscrita, conclusión que se ve reforzada por la circunstancia de que ambos signos distinguirían productos que si bien en un caso pertenecerían a una misma Clase de la Clasificación de Niza (la **30**), su naturaleza disímil hace que el público consumidor medio no se vea inducido a error, o a creer que se dé una conexión entre tales marcas.

En efecto, quedó acreditado en autos que la marca:



fue inscrita bajo el registro número **123730**, en **Clase 05**, para distinguir y proteger suplementos dietéticos y nutricionales, todos consistentes de vitaminas, minerales, hierbas, fibra y proteínas, todos en presentación de tabletas, líquido, cápsulas o fórmulas en polvo; bajo el registro número **123731**, en **Clase 30**, para distinguir y proteger tés de hierbas; y bajo el registro número **123732**, en **Clase 32**, para distinguir y proteger bebidas no alcohólicas de frutas, en tanto que la marca:



... fue propuesta también en **Clase 30** del nomenclátor internacional, pero en este caso para distinguir y proteger cereales y preparaciones de cereales, cereales listos para el consumo, cereales para el desayuno, barras de cereales, productos alimenticios a partir de arroz o de harina. En otras palabras, la marca inscrita distingue y protege suplementos dietéticos y nutricionales (Clase 05), té de hierbas (Clase 30) y bebidas de frutas (Clase 32), productos que difieren totalmente de cualesquiera preparaciones a base de cereales, para las que se solicitó la marca propuesta.

Es claro que tanto unos como los otros productos, tendrán un determinado valor alimenticio y que todos son aptos para el consumo humano, y que al menos en lo que respecta a la **Clase 30** del nomenclátor, ambas marcas coincidirían en ese ítem de la Clasificación de Niza, pero eso no es óbice para que sea permitida la coexistencia registral de ambos signos, por cuanto no debe soslayarse que el derecho que se constituye con la inscripción de un signo como marca, en este caso la perteneciente a **HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.**, por virtud del ***principio de la especialidad*** abarca únicamente los productos (o servicios, si esa fuera la hipótesis) identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la citada Clasificación, y que la pertenencia de dos productos (en este caso, té de hierbas y cereales) a una misma Clase, no prueba que sean semejantes (así como su pertenencia a distintas Clases, tampoco prueba que sean diferentes). Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha comentado:

“ (...) El derecho al registro de la marca, se extiende a la clase o categoría oficial de los productos clasificados en un determinado grupo del nomenclátor. Por lo que se asume que la mencionada extensión del derecho a la marca, tiene su límite en la clase a la cual está destinada a identificar el producto o servicio de que se trate, y no cubrirá otros productos de clasificación distinta, cualquiera que sea su semejanza o parecido con el producto registrado. De igual modo, la pertenencia a una misma clase —verdad formal— no sirve para demostrar la similitud —verdad real— entre dos o más productos o servicios. (...)” (Sentencia dictada el 9 de mayo de 2001, dentro del Proceso 03-IP-2001).



Lo que ocurre es que, ciertamente, como regla de principio, la clase de la Clasificación de Niza puede servir como un indicio para afirmar que los diferentes bienes agrupados en una determinada clase, presentan entre ellos características comunes de tal naturaleza que al ser identificados con marcas idénticas o similares, pertenecientes a titulares diferentes, puede generarse confusión.

Sin embargo, esa única circunstancia (una coincidencia en la clase), no resulta suficiente para impedir la coexistencia de dos marcas, por cuanto al repasar cada uno de los ítems de la Clasificación de Niza, se observa que en una misma clase se reseñan productos y servicios de tan variada índole, que ni por asomo podrían generar algún riesgo de confusión al ser identificados con marcas idénticas o similares, pertenecientes a distintos empresarios. Correlativamente, también existen bienes que, aun cuando se puedan distribuir en clases diversas, presentan características comunes entre ellos de tal naturaleza, que al ser puestos en el mercado bajo una misma marca o similar perteneciente a titulares diversos, inevitablemente originan un riesgo de confusión.

Y los planteamientos que anteceden deben ser asimilados tomando en consideración –desde luego–el punto de vista del consumidor, pues es **lo cierto que éste no distingue entre clases, sino entre productos o servicios**, razón por la cual, si los bienes (productos o servicios) de por sí se distinguen claramente unos de otros, fuera de toda duda razonable por parte del consumidor, no se puede dar, por ende, ni la confusión ni la asociación. Y bajo esta tesitura, también debe tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario, y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto o servicio de su interés. Entonces, a juicio de este Tribunal, el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, sería el consumidor común y corriente de determinada clase de producto o servicio, es decir, del consumidor medio que debe suponerse que goza de un conocimiento y una capacidad de percepción apropiadas, según la naturaleza del producto o servicio que le interese adquirir.

Entonces, si la marca inscrita distingue y protege suplementos dietéticos y nutricionales, té de hierbas y bebidas de frutas, mientras que la marca propuesta lo sería para distinguir y proteger cereales y preparaciones de cereales, cereales listos para el consumo, cereales para el desayuno, barras de cereales, y productos alimenticios a partir de arroz o de harina, considera este Tribunal que el consumidor medio de tales productos no se vería inducido a error en cuanto a su elección, razón por la cual, descartado un riesgo de confusión, resulta viable la coexistencia de las marcas contrapuestas.

**CUARTO. En cuanto a lo que debe ser resuelto.** Al concluirse que es viable la coexistencia registral y comercial de las marcas contrapuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa **HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del primero de noviembre de dos mil seis, la cual, en lo apelado, se debe confirmar.

**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, y 2º 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 expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del primero de noviembre de dos mil seis, la cual, en lo apelado, se confirma. 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.**

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

**DESCRIPTORES:**

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA  
TNR: 00.42.25

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS  
TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS  
TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL  
TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
TNR: 00.41.55