



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0844-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “NUTRILAC”

Société des Produits Nestlé S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2004-7260)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 435-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— San José, Goicoechea, a las diez horas del veinte de abril de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, casado, Abogado, vecino de San José, en su calidad de Apoderado de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Suiza, y domiciliada en Vaud, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta y nueve minutos y ocho segundos del veinticinco de setiembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de octubre de 2004, el Licenciado Edgar Zürcher Gurdían, en representación de la empresa **NOVARTIS, AG.**, solicitó el registro del signo “NUTRILAC”, como marca en **Clase 05** de la Clasificación de Niza, para distinguir y proteger alimentos para niños.

II.- Que mediante resolución dictada a las 13:15:11 horas del 9 de octubre de 2007, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la marca propuesta ser confundible con otra marca



registrada previamente a nombre de un tercero, lo que fue rebatido por el Licenciado Edgar Zürcher Gurdián mediante escrito presentado ante el citado Registro el 10 de diciembre de 2007.

III.- Que mediante resolución dictada a las diez horas con treinta y nueve minutos y ocho segundos del veinticinco de setiembre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO / Con base en las razones expuestas, SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”*.

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de octubre de 2008, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en representación de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.**, nuevo derechohabiente por transferencia de la solicitud de registro marcario que interesa, apeló la resolución referida, y luego no presentó ni alegatos ni pruebas ante este Tribunal.

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, 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. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra registrada la marca de fábrica **“NUTRILAB”**, bajo el asiento número **151440**, en **Clase 05** de la Clasificación de Niza, perteneciente a la empresa **LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.**, vigente desde el 23 de febrero de 2005 hasta el 23 de febrero de 2015,



para proteger y distinguir: productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas. (Ver folios 68 y 69).

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. IMPROCEDENCIA DE LA MARCA PROPUESTA. El Licenciado Edgar Zürcher Gurdíán, en representación de la empresa **NOVARTIS, AG.**, solicitó el registro del signo “**NUTRILAC**”, como marca en **Clase 05** de la Clasificación de Niza, para distinguir y proteger alimentos para niños, requerimiento que fue rechazado por el Registro de la Propiedad Industrial por encontrarse ya registrada la marca “**NUTRILAB**” en la misma clase del nomenclátor internacional para distinguir y proteger productos, uno idéntico y otros relacionados a aquél para el que fue propuesta la marca de interés. Inconforme con esa decisión, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en representación de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.**, derechohabiente por transferencia de la solicitud de marcas, apeló, y no obstante ni en ese momento, ni tampoco durante la oportunidad reglamentaria prevista para ello, manifestó el citado profesional los agravios de su patrocinada.

A falta, entonces, de la ilustración a este Órgano de Alzada acerca de los eventuales motivos que deberían justificar la revocación de lo resuelto por la Autoridad de Primera Instancia, corresponde que este Tribunal, vía control de legalidad, se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante “Ley de Marcas”) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el



“Reglamento”).

Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el **riesgo de confusión** entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se perciben. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos enfrentados significan conceptualmente lo mismo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata entonces es de que se impida el registro de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCA INSCRITA: NUTRILAB	MARCA SOLICITADA: NUTRILAC
PRODUCTOS QUE DISTINGUE: Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, <u>alimentos para bebés</u> , emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales,	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA: <u>Alimentos para niños</u>



desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas.	
---	--

...corresponde destacar que las marcas enfrentadas son meramente **denominativas**, es decir, están formadas únicamente por una palabra, ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que la marca inscrita, “NUTRILAB”, y la solicitada, “NUTRILAC”, por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos ortográficos, casi idénticas, pues de las 8 letras que las componen, sólo se distinguen por su última consonante, “_B” y “_C” respectivamente, siendo idénticas en todo lo demás, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra.

Derivado de la semejanza recién destacada, y porque presentan una estructura gramatical casi idéntica, desde un punto de vista **fonético** ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, ocurriendo que la única diferencia recién destacada (las consonantes “_B” y “_C”) no permite que entre las marcas enfrentadas haya una diferencia fonética significativa que las distinga entre sí

Y desde un punto de vista **ideológico**, aunque ambos signos resultan de fantasía porque carecen de significado de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, por la presencia de la raíz “NUTRI_” en los dos, ambas se pueden asociar conceptualmente al campo de la “**nutrición**”, razón por la cual también en este plano los signos bajo cotejo llegan a asemejarse, por lo que no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación entre ellos, o como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a



la protección de un producto igual e íntimamente relacionado a los que están identificados en el Registro de la Propiedad Industrial con la marca que ya se encuentra inscrita, porque como bien señala el artículo 24 de la Ley de Marcas: *“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”*, lo que no debe ser permitido por este Tribunal.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca **“NUTRILAB”**, de permitirse el registro de la marca **“NUTRILAC”**, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º inciso **a)** de la Ley de Marcas, por lo que por los razonamientos expuestos, y ante la ausencia de agravios, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en representación de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y nueve minutos y ocho segundos del veinticinco de setiembre de dos mil ocho, la cual se confirma 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 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral, se tiene por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones 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 diez horas con treinta y nueve minutos y ocho segundos del veinticinco de setiembre de dos mil ocho, la cual se confirma en todos sus extremos. Se tiene 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.**—

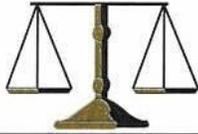
Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33