



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0189-TRA-PI

Oposición a la solicitud de registro como marca del signo CETECO CRECIMIENTO

Societe des Produits Nestle S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen No. 8047-05)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 469-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del nueve de setiembre de dos mil ocho.

Recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Societe des Produits Nestle S.A., compañía organizada y existente bajo las leyes de Suiza, en contra de la resolución de las 8:00 horas del 4 de febrero de 2008, del Registro de la Propiedad Industrial.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el 18 de octubre de 2005, el Licenciado Edgar Zürcher Gurdíán, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, representando a la empresa Ceteco Milk Products Corporation, organizada y existente conforme a las leyes de Panamá, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio CETECO CRECIMIENTO, en clase 29 de la nomenclatura internacional, para distinguir carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.



SEGUNDO. Que el 5 de setiembre de 2006, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa Societe des Produits Nestle S.A., se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 8:00 horas del 4 de febrero de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 28 de febrero de 2008, el representante de la empresa opositora presento apelación contra la resolución final indicada.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan 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 Durán Abarca; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por probado que

- 1- En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica CRECIMIENTO, registro N° 138467, en clase 29 internacional para distinguir legumbres, frutas, carne, aves de corral, caza, pescado y productos alimenticios provenientes del mar, todos estos productos también bajo la forma de extractos, de sopas, de gelatinas, de pastas para untar, de conservas, de platos cocinados, congelados o deshidratados, confituras, huevos, leche, queso y otras preparaciones a partir de leche, sucedáneos de alimentos lácteos, granos de soja para uso alimenticio, aceites y grasas comestibles, preparaciones proteínicas para la alimentación, cremas no lácteas para café y/o té, desde el 13 de mayo



de 2003 y hasta el 13 de mayo de 2013, a nombre de Société des Produits Nestlé S.A. (folios 271 y 272).

- 2- El término CRECIMIENTO es ampliamente utilizado en el comercio para referirse a productos relacionados con la alimentación de los niños (prueba adjunta al expediente).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, considerando que la marca CRECIMIENTO es una marca evocativa débil, estima que el uso de ese término no puede impedir que otras marcas evoquen la misma idea, resultando entonces que la adición de CETECO a la que se pretende inscribir, hace diferencia suficiente para permitir su registro.

Por su parte, la empresa apelante no realizó alegatos en pro de su apelación.

CUARTO. CONTRAPOSICIÓN DE AMBOS SIGNOS. En la solución del presente asunto, es importante mencionar que tenemos que los signos a cotejar son los siguientes:

MARCA INSCRITA	SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
CRECIMIENTO	CETECO CRECIMIENTO
Productos	Productos
Clase 29: legumbres, frutas, carne, aves de corral, caza, pescado y productos alimenticios provenientes del mar, todos estos productos también bajo la forma de extractos, de sopas, de gelatinas, de pastas	Clase 29: carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas



para untar, de conservas, de platos cocinados, congelados o deshidratados, confituras, huevos, leche, queso y otras preparaciones a partir de leche, sucedáneos de alimentos lácteos, granos de soja para uso alimenticio, aceites y grasas comestibles, preparaciones proteínicas para la alimentación, cremas no lácteas para café y/o té	comestibles
---	-------------

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, que dispone:

“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...”*



Debe iniciar este Tribunal haciendo eco del análisis realizado por el **a quo** sobre la debilidad de la marca inscrita por parte de la empresa oponente. Nos indica Manuel Lobato respecto de los signos débiles:

“El grado de la distintividad (sic) del signo prioritario determina también el alcance de la protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere a su titular un halo de protección mayor que el que posee, por ejemplo, una marca descriptiva que haya superado el examen de registrabilidad (sic). En este segundo caso, la marca descriptiva o también llamada «débil» no puede impedir el acceso al Registro de otras marcas parecidas. Todas conviven.” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, página 301).

La marca CRECIMIENTO inscrita, es un signo distintivo conformado por una única palabra de uso común, siendo que dicha palabra resulta ser descriptiva de una característica. Como ya lo dijera el oponente en su escrito de oposición, su representada usa el término CRECIMIENTO como parte de productos denominados NIDO CRECIMIENTO y PREBIO 1 CRECIMIENTO, donde el conjunto de los signos da una mayor aptitud distintiva, pero tal y como ha quedado probado en el presente expediente, según los elementos probatorios aportados por la representación de la empresa solicitante Ceteco Milk Products Corporation y por el propio dicho de la representación de la empresa oponente Soci  t   des Produits Nestl   S.A., el termino crecimiento se usa en marcas como NIDO CRECIMIENTO, PREBIO 1 CRECIMIENTO, PINITO CRECIMIENTO, AUSTRALIAN CRECIMIENTO, SULA CRECIMIENTO, PULEVA PEQUES CRECIMIENTO, EL CASTILLO NAD   CRECIMIENTO, PASCUAL CRECIMIENTO, entre otras, y se utiliza para describir la caracter  stica de que el producto es un alimento de ingesta para ni  os que se encuentran en crecimiento. Por esto es que, a pesar de que la marca CRECIMIENTO haya superado la etapa de registro, sus propias caracter  sticas de palabra de uso com  n ampliamente utilizada en el comercio la convierte en un signo d  bil, que

no puede impedir el registro de signos que la utilicen de forma en que se distingan claramente de la ya inscrita.

Así, en el presente caso, CETECO CRECIMIENTO se distingue claramente de CRECIMIENTO gracias a la adición del elemento CETECO. Dicha adición crea una diferencia a nivel gráfico, ya que hace que el signo que se solicita para registro se componga de dos vocablos, diferenciándose de la marca inscrita que contiene solo uno, además, la adición de CETECO hace que el signo solicitado se vea gráficamente distinto a la marca inscrita. En el nivel fonético, la palabra CETECO hace que el conjunto del signo solicitado suene distinto a la marca inscrita. Y en el nivel ideológico, sea la idea que el signo despierta en el consumidor, CETECO CRECIMIENTO resulta ser un signo de mayor complejidad, ya que el inscrito CRECIMIENTO da la idea de un producto y su posible forma de utilización o el público al que va dirigido, mientras que CETECO CRECIMIENTO, aunque sugiere una misma idea, además sirve para que el consumidor pueda percibir claramente cuál es el origen empresarial del producto consumido, ya que la empresa que solicita el registro se denomina Ceteco Milk Products Corporation.

Si bien los productos que distingue la marca inscrita CRECIMIENTO son idénticos y muy similares a los que pretende distinguir el signo CETECO CRECIMIENTO, entre ambos signos existe diferencia suficiente como para que puedan coexistir a nivel registral.

QUINTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Siendo que no encuentra este Tribunal la existencia de una similitud entre los signos tal que impida su coexistencia registral, lo procedente es, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa Soci t  des Produits Nestl  S.A., en contra de la resoluci n dictada a las 8:00 horas del 4 de febrero de 2008, del Registro de la Propiedad Industrial, la que se confirma en este acto.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA V A ADMINISTRATIVA. De conformidad con los art culos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N  8039, se da por agotada la v a administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Soci t  des Produits Nestl  S.A., en contra de la resoluci n dictada a las 8:00 horas del 4 de febrero de 2008 del Registro de la Propiedad Industrial, la que se confirma en este acto. Se da por agotada la v a administrativa. Previa constancia y copia de esta resoluci n que se dejar n en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devu lvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.-**NOTIF QUESE**.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Dur n Abarca

Lic. Luis Jim nez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodr guez Jim nez



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca
- TE. Solicitud de inscripción de la marca
- TG. Marcas y signos distintivos
- TNR. 00.42.55