



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0740-TRA-PI**

**Oposición a la solicitud de inscripción de la marca “NUTRILAC” (29)**

**NUTRIMENTAL S/A INDÚSTRIA E COMÈRCIO DE ALIMENTOS, apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen número 6295-09)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 612-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del dos de setiembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Kristel Faith Neurohr**, mayor, casada, abogada, vecina de Santa Ana, Centro, Forum, Edificio C, Oficina 1 C1, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres-cuatrocientos cuarenta y siete, en su condición de apoderada especial de la empresa **NUTRIMENTAL S/A INDÚSTRIA E COMÈRCIO DE ALIMENTOS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta y cinco segundos del veintiséis de mayo de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de julio de dos mil nueve, el señor Jorge Pattoni Sáenz, mayor, casado una vez, ingeniero mecánico, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trecientos noventa y ocho-cuatrocientos dieciséis, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en Alajuela, El Coyol, 5 kilómetros al oeste del Aeropuerto Juan Santamaría junto a la zona Franca BES,



con cédula de persona jurídica número tres-cero cero cuatro-cero cuatrocientos cincuenta y cinco mil cero cero dos, solicitó la inscripción de la marca

## ***NUTRILAC***

En clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “leche”.

**SEGUNDO.** Que habiendo sido conferida por el Registro de la Propiedad Industrial la audiencia de ley, a través de la publicación de edicto en el Diario Oficial La Gaceta número setenta y uno, setenta y dos y setenta y tres, de los días catorce, quince y dieciséis de abril de dos mil diez, la Licenciada Kristel Faith Neurohr, representando a la empresa **NUTRIMENTAL S/A INDÚSTRIA E COMÈRCIO DE ALIMENTOS**, se opuso al proceso de inscripción de la marca “**NUTRILAC**”, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la representación de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.** por considerar que su representada posee varios registros de la marca **NUTRILAC**, en clase 30 y 35, tanto en su país de origen que es Brasil, desde el año 1977, como en otros países del mundo, lo que la hace merecedora de un mejor derecho para registrar dicho distintivo. Así mismo indica que la marca de su representada es notoria y permitir el registro de la marca **NUTRILAC**, a nombre de la Cooperativa de Leche de Dos Pinos R.L, atenta contra los derechos de su representada, por la evidente identidad gráfica, fonética e ideológica, que tiene con la marca propiedad de la empresa **NUTRIMENTAL S/A INDÚSTRIA E COMÈRCIO DE ALIMENTOS**.

**TERCERO.** Que mediante resolución final de las trece horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta y cinco segundos del veintiséis de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición planteada y acoge la solicitud de inscripción de la marca mencionada.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de



la Propiedad Industrial, el seis de junio de dos mil once, la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en representación de la empresa **NUTRIMENTAL S/A INDÚSTRIA E COMÈRCIO DE ALIMENTOS**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, siendo que el Registro mediante resolución de las nueve horas, cuarenta y ocho minutos, quince segundos del cuatro de julio de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**QUINTO.** 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Jueza Mora Cordero, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos relevantes en ese sentido para la resolución del proceso.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se comprobó la presentación para su registro de la solicitud del signo “**NUTRILAC**” por parte de la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en representación de **NUTRIMENTAL S/A INDÚSTRIA E COMÈRCIO DE ALIMENTOS** para productos de la clase 5.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, se tiene que el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta, en razón que la parte oponente no demostró la notoriedad, ni tampoco el uso anterior de la marca **NUTRILAC**, ya que no demuestra ni consta en la base de datos del Registro, haber solicitado



dicho signo en clase 29 internacional dentro de los quince días otorgados por el artículo 17 de la Ley de Marcas, no comprueba que la empresa solicitante **COOPERATIVA DE PRODUCTOS DE LECHE DOS PINOS R.L.**, haya tenido una conducta típica de competencia desleal.

Por su parte, en el escrito de apelación y expresión de agravios, la representación de la empresa opositora y apelante argumentó que su representada posee varios registros de la marca **NUTRILAC**, en clase 30 y 35, tanto en su país de origen que es Brasil, desde el año 1977, como en otros países del mundo, lo que la hace merecedora de un mejor derecho para registrar dicho distintivo. Así mismo indica que la marca de su representada es notoria y permitir el registro de la marca **NUTRILAC**, a nombre de la Cooperativa de Leche de Dos Pinos R.L, atenta contra los derechos de su representada, por la evidente identidad gráfica, fonética e ideológica, que tiene con la marca propiedad de la empresa **NUTRIMENTAL S/A INDÚSTRIA E COMÈRCIO DE ALIMENTOS**.

**CUARTO. SOBRE EL USO ANTERIOR. RESPECTO AL DERECHO PREVIO DE TERCERO.** Analizado el presente asunto, considera este Tribunal ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. Si bien nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 del 1 de febrero de 2000, posibilita la oposición a una solicitud de registro marcario basada en el uso anterior en el comercio del signo opuesto, artículo 8 inciso c), el utilizar dicha defensa implica una carga procedimental para el opositor, sea la de presentar a la calificación registral el signo que alega usado, dentro de un plazo de quince días desde la presentación de la oposición, artículo 17 de ese mismo cuerpo legal, estableciendo la sanción de declarar improcedente la oposición si este requisito no queda plenamente demostrado. La falta de presentación del signo a registro impide tanto la acumulación de expedientes como la declaratoria de una prelación entre los signos solicitados, por lo tanto, al no haberse presentado a registro la marca “**NUTRILAC**” en la clase 29, se tiene por incumplido el

requisito para poder otorgar un mejor derecho de prelación basado en el uso, declarándose improcedente su oposición basada en el uso anterior.

**QUINTO. RESPECTO A LA NOTORIEDAD DE LA MARCA DE LA SOCIEDAD Oponente.** Considera este Tribunal que no existe prueba suficiente para reconocer el derecho de la empresa apelante a oponerse dentro del presente asunto, basándose en la notoriedad de su marca, en un Estado Contratante del Convenio de París, según lo establece el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas Dicho inciso –que se configura en nuestra Nación como una excepción al principio de territorialidad que regula el tema del registro marcario–, prevé que, siendo el signo que se propone para registro una reproducción, imitación, traducción o transcripción de una marca que sea notoria en alguno de los ciento setenta y cuatro Estados que conforman la Unión del Convenio de Paris (según estadística mostrada en la página web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), el titular de la marca notoria podrá oponerse en defensa de sus derechos.

Los artículos 44 párrafo final y 45 de la Ley de Marcas, aunados a la introducción al marco jurídico nacional de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas (en adelante, Recomendación Conjunta), aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de sus Estados miembros, llevada a cabo del veinte al veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, la cual forma parte de nuestro marco de calificación registral según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas que, entre otras, introdujo la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho, imponen un sistema de reconocimiento de la notoriedad a través de las probanzas que, al efecto, proponga la parte interesada. Para ello, se indica podrán ser utilizados todos los medios probatorios, y para cuyo análisis el marco de calificación registral presenta, **numerus apertus**, una serie de parámetros que pueden llevar a la Administración al



reconocimiento de la notoriedad, contenidos en el artículo 45 y la Recomendación Conjunta antes señalados.

Así, la declaratoria de la notoriedad de una marca dependerá de que la parte logre demostrar que ésta es conocida de forma preeminente y para distinguir ciertos productos o servicios en el sector pertinente del público que conforme sus consumidores, ya sean éstos reales y/o potenciales; entre las personas que participan en sus canales de distribución y comercialización tanto nacional como internacionalmente; o entre los círculos empresariales y comerciales que actúan en giros relativos a éstos, artículos 2 de la Ley de Marcas, 31 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero del 2000, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65 del 4 de abril de 2002, y 2.2).a) inciso del i) al iii) de la Recomendación Conjunta. Entonces, y de acuerdo a la prueba aportada por la empresa recurrente tales como: **1)** impresiones fotostáticas de dos productos de la marca NUTRILAC (Ver folio 18 y 19), **2)** impresiones fotostáticas de consultas digitales hechas de la marca NUTRILAC, en clases 31, 30 y 35 al Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Ver folios 20, 21 y 22), **3)** impresiones fotostáticas relacionadas con la marca NUTRILAC, en clase 30 (Ver folios 23 al 27), y **4)** certificados de Registro de la marca NUTRILAC, en clase 30 de la República de Brazil (Ver folios 41 al 48), considera este Tribunal que si bien la empresa recurrente aporta una serie de documentos, cabe mencionar, que algunos de éstos no están certificados, específicamente los de folios 20 al 27 del expediente, y el hecho que la marca referida se encuentre registrada en Brasil, no demuestra que la marca sea notoria, en razón de lo expuesto líneas atrás, de ahí, que considera este Tribunal que la empresa recurrente no demuestra la notoriedad de su marca, y por consiguiente, tampoco comprueba que la solicitante **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, haya actuado bajo una conducta típica de competencia desleal, por lo que lo alegado por la recurrente, en cuanto a que su marca es notoria y que la empresa que pretende la inscripción de la marca “NUTRILAC” en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, ha incurrido en competencia desleal, no se acogen.



Conforme a las consideraciones y normativa expuesta, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de la empresa **NUTRIMENTAL S/A INDÚSTRIA E COMÈRCIO DE ALIMENTOS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y nueve segundos, cincuenta y cinco minutos del veintiséis de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la oposición presentada por la empresa indicada contra solicitud de inscripción de la marca “**NUTRILAC**” en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, y en su lugar se proceda a la inscripción de la marca “**NUTRILAC**”.

**SEXTO. 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 de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de la empresa **NUTRIMENTAL S/A INDÚSTRIA E COMÈRCIO DE ALIMENTOS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y nueve segundos, cincuenta y cinco minutos del veintiséis de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la oposición presentada por la empresa indicada contra solicitud de inscripción de la marca “**NUTRILAC**” en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, y se inscriba la marca “**NUTRILAC**”.



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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTOR**

- **Oposición a la Inscripción de la marca**
  
- **TG: Inscripción de la marca**
  
- **TNR: 00:42.38**