



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0150-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “NOVAKID” (05 y 32)**

**NOVA BRANDS S.A, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-2079)**

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

## ***VOTO N° 678-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cinco minutos del veintinueve de setiembre del dos mil catorce.***

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada ***Marianella Arias Chacón***, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-679-960, gestora de negocio de ***Nova Brands, S.A.***, empresa organizada y existente conforme a las leyes de Luxemburgo, domiciliada en 26 Boulevard Roya, L-2449 Luxemburgo, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cincuenta y un minutos cincuenta y un segundos del diecisiete de enero del dos mil catorce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que en solicitud presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 06 de marzo de 2013, el Licenciado **Marvin Céspedes Méndez**, en su condición de apoderado registral de **Grupo Omnilife S.A. de C.V.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de México, con domicilio actual y establecimiento ubicado en Av. Inglaterra 3089-T, Col. Vallarta Poniente, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44110, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NOVAKID**”, en clase 05 Internacional, para proteger y distinguir: “**Complementos y suplementos alimenticios, complementos nutricionales y preparaciones de vitaminas**”, y en clase 32 Internacional, para proteger y distinguir: “**Agua ; refrescos, soda; bebidas energéticas,**



*bebidas hipotónicas, isotónicas e hipertónicas, preparaciones en polvo y líquidas para hacer bebidas; bebidas a base de suero de leche; otras bebidas no alcohólicas; bebidas nutricionales con vitaminas y minerales, no de uso médico, en presentación de mezcla líquida, en polvo o lista para beber.”*

**SEGUNDO.** Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el veinticinco de junio del dos mil trece, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, como gestora de negocio de la empresa **Nova Brands, S.A.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas cincuenta y un minutos cincuenta y un segundos del diecisiete de enero del 2014, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO Con base en las razones expuestas [...] se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta [...] contra la solicitud de inscripción de la marca “NOVAKID”[...], la cual se acoge”**.

**CUARTO.** Que la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada de la empresa oponente, impugnó mediante Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, la resolución anterior dictada por el Registro de la Propiedad Industrial y una vez otorgada la audiencia de mérito por este Tribunal mediante resolución de las catorce horas con treinta minutos del treinta y uno de marzo del dos mil catorce, expresó agravios.

**QUINTO.** 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

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



### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes: **1.-** Que en el Registro se encuentra inscrita la marca de fábrica **NOVAMIL**, número de Registro 164040 con fecha de inscripción 27 de noviembre del 2006 y vigente al 27 de noviembre del 2016, donde es titular NOVA BRANDS S.A., para proteger en clase 30 Internacional: café, té, cocoa, azúcar, arroz, tapioca, sagú, café artificial; harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería; helados; miel; melaza, polvo de hornear; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos) especias; hielo. **2.-** Que en el Registro se encuentra inscrita la marca de fábrica **NOVAMIL**, número de Registro 164082 con fecha de inscripción 28 de noviembre del 2006 y vigente al 28 de noviembre del 2016, donde es titular NOVA BRANDS S.A., para proteger en clase 5 Internacional: Preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, suplementos alimenticios para uso médico, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico; alimento para bebés. **3.-** Que en el Registro se encuentra inscrita la marca de fábrica **NOVAMIL**, número de Registro 163797 con fecha de inscripción 24 de noviembre del 2006 y vigente al 24 de noviembre del 2016, donde es titular NOVA BRANDS S.A., para proteger en clase 29 Internacional: Carne, pescado, aves y animales de caza; extractos de carne; frutas y vegetales secos, cocinados y preservados; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; suplementos alimenticios basados en leche no para uso médico; sustancias dietéticas basadas en leche no para uso médico; productos lácteos. (Ver folios 60 a 65).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, no encontró argumento legal para denegar la solicitud de inscripción de la marca **NOVAKID** en clases 05 y 32 internacional, rechazando la oposición planteada y acogiendo la inscripción.



Por su parte, la representante de la empresa opositora **NOVA BRANDS, S.A.** mediante su escrito de agravios, en términos generales expresó que entre la marca de su representada y la que se pretende inscribir existen múltiples identidades que no fueron valoradas por el Registro, y que se presentan en los tres niveles de cotejo, y que por esta razón la coexistencia de estos dos signos no puede ser aceptada registral ni comercialmente.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Previo a emitir las consideraciones que correspondan es importante destacar que de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca, debe ser primordialmente distintivo. Ello significa que no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere.

Bajo tal entendimiento, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 30233-J, es claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión al público consumidor y/o a otros comerciantes, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud



necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión, entre ellos, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Bajo dicha perspectiva, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

El cotejo correspondiente, entre la marca comercial y de fábrica solicitada **NOVAKID** con la marca de fábrica inscrita **NOVAMIL**, gráficamente son similares, véase que las denominaciones coinciden en cinco de las siete letras que comparten y están dispuestas en el mismo orden. En primer lugar la quinta letra “M” que sustituye la “K” así como la última letra “L” que cambia por la “D”, aun y cuando no son comparables, en grupo la distintividad gráfica como fonética es muy similar y se pierde en el conjunto, enfrentándose entre sí y causando la confusión.

Ambas expresiones de forma fonética se escuchan y perciben de manera similar, lo cual no podría ser considerado como componentes que otorguen la distintividad requerida al signo solicitado.

NOVAMIL  
NOVAKID

Cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del



consumidor a no ser confundido. Bajo este análisis, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**NOVAKID**” y la marca de fábrica inscrita “**NOVAMIL**”, a diferencia de lo que estima el a quo, el cotejo general (*cotejo visual o gráfico, cotejo auditivo o fonético, y cotejo ideológico o conceptual*) lleva un mismo camino, la marca **NOVAKID** no goza de elementos distintivos suficientes y diferenciadores; estos signos contrapuestos contienen una evidente similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico, además del inminente perjuicio económico que se causaría al titular de la marca inscrita.

No puede obviarse el hecho que **NOVAMIL** se encuentra inscrita desde noviembre del 2006 (folios 60 al 65) y en este sentido, el consumidor medio maneja un grado de conocimiento con respecto al producto que comercializa la empresa **NOVA BRANDS, S.A.**, por ende ideológicamente las va asociar dentro de la misma actividad mercantil “alimenticia” en una misma línea de productos y para un mismo fin, lo cual va a producir un impacto directo en el mercado dado que a nivel comercial podría considerarse que pertenece a la misma empresa, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable.

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro incorporamos, aparece un segundo escenario, el término “**KID**”, mismo que desprende el siguiente análisis: la palabra “**KID**” cuya traducción y significado al idioma español es “*niño-niña, chico-ca*” (The University of Chicago Spanish Dictionary Spanish-English – English-Spanish, Fifth Edition, página 434) refiere un término genérico y de usanza común, por ende, inapropiable por parte de terceros, y en consecuencia no podría ser considerado como elemento que le proporcione el grado de distintividad requerido al signo solicitado, en virtud de que estos elementos solo pueden ser utilizados como complementos dentro de una propuesta marcaria.

No podría válidamente pensar este Tribunal que se trata de un vocablo de fantasía **KID** ya que tal como se indico, evoca la palabra en inglés y este no es un término sofisticado, tampoco



incomprensible en el consumidor medio y es fácilmente identificable por esas personas que pueden relacionar conceptualmente estos términos. Los consumidores de habla inglesa y aun el público con conocimiento básico de este idioma, que en Costa Rica son bastantes porque esa materia se recibe desde la escolaridad, comprenderían el término “*NOVAKID*” y lo asociarían con nuevos alimentos para niños y niñas incluyendo lactantes.

Es aquí donde podría surgir el engaño que regula el numeral 7 inciso j) de la Ley de Marcas que dice:

***Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:***

***j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. [...]***

El signo pretendido no guarda relación con los productos solicitados. Esto en razón de que el signo evoca productos para niños y no como lo solicitado en las clases manifestadas por el gestionante: “*Complementos y suplementos alimenticios, complementos nutricionales y preparaciones de vitaminas*”, así como “*Agua; refrescos, soda; bebidas energéticas, bebidas hipotónicas, isotónicas e hipertónicas, preparaciones en polvo y líquidas para hacer bebidas; bebidas a base de suero de leche; otras bebidas no alcohólicas; bebidas nutricionales con vitaminas y minerales, no de uso médico, en presentación de mezcla líquida, en polvo o lista para beber.*”, aumentando la probabilidad de que el público de interés, se confunda y lo asocie en la forma indicada en violación del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Conforme a las consideraciones expuestas, se declara ***con lugar*** el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada ***Marianella Arias Chacón***, representante de ***Nova Brands, S.A.***, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cincuenta y un minutos cincuenta y un segundos del diecisiete de enero del dos mil catorce, la cual ***se***



*revoca*, y deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **NOVAKID** presentada por **Grupo Omnilife S.A. de C.V.**, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por ende, riesgo de confusión.

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *con lugar* el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, representante de **Nova Brands, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cincuenta y un minutos cincuenta y un segundos del diecisiete de enero del dos mil catorce, la que en este acto se revoca, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NOVAKID**” en **clase 05 y 32** Internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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***

***Katty Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

### **LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**TG. Representación**  
**TNR. 00.4206**