



**RESOLUCION DEFINITVA**

**Expediente No. 2016-0161-TRA-PI**



Solicitud de registro de marca “ ”

**ASPEN GLOBAL INCORPORATED, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen número 2015-10489)**

**Marcas y otros signos distintivos**

***VOTO N° 748-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con diez minutos del veinte de setiembre de dos mil dieciséis.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, con cédula de identidad 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa **ASPEN GLOBAL INCORPORATED**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Mauritius, con domicilio en GBS Plaza, Cnr La Salette & Royal Roads, Grand Bay, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:10:01 horas del 23 de febrero de 2016.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el 30 de octubre de 2015, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en la condición dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “***alula Gold Care Complex (diseño)***” para proteger y distinguir: “alimentos para bebés” en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, con el siguiente diseño:



**SEGUNDO.** Mediante resolución final de las 14:10:01 horas del 23 de febrero de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar de plano la inscripción por considerar que el signo solicitado transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto, la licenciada Marianella Arias Chacón, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y por esta circunstancia conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado.

*Redacta la juez Ortiz Mora, y;*

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho probado relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, R. L.**, la marca de fábrica “**LULA CRECIMIENTO**” bajo el registro número 179927, desde el 19 de setiembre del 2008 y vigente hasta el 19 de setiembre del 2018, la cual protege y distingue “Leches infantiles” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. (ver folio 9 del Legajo de apelación).



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción de la marca. Indica esta autoridad que el signo propuesto transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que al cotejarlo con el registro 179927 cuyo denominativo es “**LULA CRECIMIENTO**”, encuentra que existen similitudes que pueden provocar riesgo de confusión en el consumidor, toda vez que el vocablo “crecimiento” incluido en el inscrito resulta de uso común para el objeto de protección, sean: leches infantiles, que van dirigidos a niños en etapas de crecimiento y por ello no le aporta alguna distintividad, en razón de lo cual el cotejo marcario se realiza entre los términos “alula” y “lula”, que son los preponderantes en ambas marcas.

La representación de la empresa solicitante indica en sus agravios que el criterio del Registro es incorrecto, por cuanto la posibilidad de asociar los signos es inexistente y en razón de ello solicita se acepte su solicitud.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que hayan sido puestos en el mercado por sus competidores. Por esta razón, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los

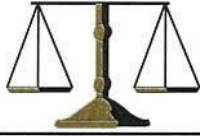


consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), en su **artículo 2**, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos **que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**. Estableciendo así, la **capacidad distintiva** como el requisito básico que debe cumplir un signo para ser objeto de registro, permitiendo a su vez **que el consumidor los diferencie y seleccione** sin que se le lleve a confusión.

En la citada Ley de Marcas, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) **sea por razones intrínsecas**, porque incluye términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión** entre signos contrapuestos, en virtud de eventuales similitudes que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

Del análisis del expediente venido en alzada, considera este Órgano Colegiado que el signo solicitado “**alula Gold Care Complex (diseño)**” en clase 5 de la Clasificación Internacional, efectivamente puede provocar confusión con el signo **LULA CRECIMIENTO**, dado que éstos son gráfica y fonéticamente muy parecidos, tomando en consideración que, tal como afirma la autoridad registral, la palabra CRECIMIENTO no se considera dentro del cotejo marcario en razón de que carece de fuerza distintiva, ello, por cuanto al relacionarlo con los productos que protege “**leches infantiles**”, le informa al consumidor una característica sobre el producto, la cual sería que la leche ayuda al crecimiento de los infantes, por ende, el elemento preponderante es “**LULA**”, siendo la única diferencia con “**alula**”, la letra “**A**” en la solicitada, la cual se ubica



al inicio, provocando que gráfica y fonéticamente sean similares, lo cual genera riesgo de confusión al consumidor.

Asimismo, los vocablos “gold”, “care” y “complex” fueron agregados dentro del diseño con una letra mucho más pequeña, y a pesar de que la solicitante afirma que se trata de términos de fantasía, excepto el último que significa “complejo”, lo cierto es que también los dos primeros tienen traducción del inglés al español como: “oro” y “cuidado”, dado lo cual este elemento denominativo se leería “cuidado de oro complejo”, que también resultan una expresión descriptiva de los productos a proteger y por ello carece de distintividad respecto de ellos. Lo anterior tomando en cuenta también, que estos elementos dentro del signo propuesto constituyen ser secundarios, frente al principal que es ALULA y que, precisamente se considera el elemento preponderante que se coteja con el inscrito LULA, que como se indicó resultan similares.

Por otra parte, al realizar el análisis en atención a los productos referidos por las marcas en cotejo, la inscrita ampara “*leches infantiles*” y la solicitada “*alimentos para bebés*”, ambas en la misma clase. Vemos así, que los productos de uno y otro signo guardan relación y tienen una misma finalidad cual es la de satisfacer necesidades alimenticias de los niños, por lo que existe la posibilidad que éstos compartan canales de distribución, puestos de ventas, y tipo de consumidor. Situación que es susceptible de confundir al consumidor al hacerlo pensar que el origen empresarial de los distintivos marcarios está relacionado y por ello debe denegarse el registro propuesto.


De manera que, al estar frente a marcas semejantes y que protegen productos de una misma naturaleza y finalidad, cuya coexistencia puede causar riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, el deber tanto de la Administración Registral como de este Tribunal, es proteger la marca registrada, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Marcas y por ello bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la solicitud, dado lo cual, debe confirmarse la resolución venida en alzada.



**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), 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 la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de **ASPEN GLOBAL INCORPORATED**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:10:01 horas del 23 de febrero de 2016, la que en

este acto se confirma para que se deniegue la inscripción de la marca “”. Se da 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*