



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0266-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “CRECI NUTRI (diseño)”

COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No 2013-3728)

Marcas y otros signos distintivos

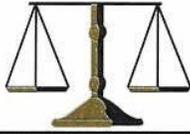
VOTO No. 775-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas con cuarenta y cinco minutos del diez de noviembre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, cédula de identidad número uno-seiscientos veinte-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las de México, con domicilio y establecimiento comercial/fábrica en Calzada Lázaro Cárdenas N° 185, C.P. 35070 Parque Industrial, México, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta minutos, treinta y ocho segundos del catorce de febrero del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de abril del dos mil trece, el licenciado Jorge Tristán Trelles, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS,**



S.A. DE C.V., solicitó la inscripción del signo “**CRECI NUTRI (diseño)**” como marca de fábrica y de comercio, para proteger y distinguir, “leche y productos lácteos” en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Los edictos correspondientes fueron publicados los días veintidós, veintitrés y veintiséis de agosto del dos mil trece, todos del dos mil trece, en el diario oficial La Gaceta números ciento sesenta, ciento sesenta y uno y ciento sesenta y dos, y mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el dos de octubre del dos mil trece, el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. Que mediante resolución final de las trece horas, treinta minutos, treinta y ocho segundos del catorce de febrero del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

CUARTO. Mediante escrito presentado el tres de marzo del dos mil catorce, la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, en contra de la resolución supra citada, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta y un segundos del diecinueve de marzo del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.

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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo



legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

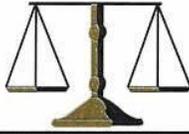
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 31 de octubre de 2012, y vigente hasta el 21 de octubre del 2022, la marca de fábrica y de comercio “**PRECINUTRI**”, bajo el registro número **222247**, en **clase 29** Internacional, propiedad de la empresa **N.V. Nutricia**, la cual protege y distingue: “leche y productos lácteos”. (Ver folio 47)

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente caso se está solicitando la marca de fábrica y de comercio “**CRECI NUTRI (diseño)**” para proteger y distinguir “**leche y productos lácteos**”, en clase 29 de la Clasificación Internacional. Existe en la publicidad registral según consta a folio 47, la marca de fábrica y de comercio “**PRECINUTRI**” en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, la cual protege “leche y productos lácteos”. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la marca solicitada por el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación indica que para la determinación de la posible confusión entre marcas, el análisis debe realizarse de manera global. Aduce que el hecho que ambas marcas incluyan nutri en su composición no implica que el vocablo sea de propiedad exclusiva de la opositora, pues no es lo mismo CRECI NUTRI (dos



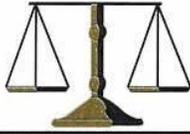
vocablos + diseño) que PRECINUTRI (un solo término), ya que al cotejarlos son diferentes como para coexistir a nivel registral.

Argumenta que al igual que en el análisis visual, CRECI NUTRI y PRECINUTRI imprime una fonética distinta de conjunto. Tampoco existe similitud ideológica entre los signos en disputa, pues CRECI podría evocar a crecimiento mientras que PRECI pareciera meramente de fantasía. Por lo que es totalmente clara la inexistencia de similitud Gráfica, fonética o ideológica.

Del análisis o visión de conjunto se tiene que el signo **“PRECINUTRI”** es una marca denominativa simple formada de una sola palabra. El distintivo solicitado **“CRECI NUTRI (diseño)”** es mixto, está compuesto por dos palabras y un diseño de una etiqueta, dentro de la etiqueta se leen los términos **CRECI NUTRI**, detrás una figura irregular de color verde, delineada en color amarillo, debajo una cinta de color rojo delineado en color amarillo, además imagen de un niño granjero, sostiene una paca de heno, el dibujo de una iglesia, y un sol saliente entre las montañas. Vemos así, que de la perspectiva de conjunto el signo que se solicita tiene en su denominación el signo inscrito, la diferencia entre **CRECI NUTRI (la solicitada)** y **PRECINUTRE (la inscrita)**, es la sustitución de la letra **“C”** por la letra **“P”**, lo que hace que desde el punto gráfico y fonético el término denominativo es insuficiente, para evitar un riesgo de confusión, por lo que resulta aplicable el numeral 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que debe dársele más importancia a las semejanzas que a las diferencias.

En virtud de lo indicado supra, ¿qué pensaría el consumidor? que la marca ya registrada tiene otros elementos para efectos de publicidad pero sigue siendo la misma, o bien podría perfectamente establecer un vínculo conceptual entre las dos marcas: **“CRECI NUTRI (diseño)”** y **“PRECINUTRI”**, que da lugar a riesgo de confusión y de asociación.

La confusión se dará por la similitud existente entre las marcas y los productos, en el caso concreto, ambas resultan semejantes como puede verse, y protegen productos de una misma



naturaleza “alimentos”, a saber, **leche y productos lácteos**, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza (Ver folio 1 vuelto y 29), por lo que los canales de comercialización de los productos son comunes, y el tipo de consumidor al que van destinados es el mismo. Así, que hay un alto grado de similitud entre la marcas y sus productos. Ello lleva también a que el consumidor pueda asociarlos, en el sentido de creer que pertenecen al mismo titular, o pensar que tienen un tipo de relación.

Esta semejanza entre las marcas cotejadas, no permite la coexistencia entre el distintivo “**CRECI NUTRI (diseño)**” para “leche y productos lácteos” y “**PRECINUTRI**” inscrita para “leche y productos lácteos”, ambos en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, de manera tal que este Tribunal está llamado a garantizar la protección del signo registrado de acuerdo al párrafo primero del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece:

[...] El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, incluidas indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión [...]”.

En virtud de lo indicado, considera esta Instancia, que lo que la administración registral debe velar, a la luz del párrafo primero del artículo 25 de la Ley de Marcas, es la protección de la marca registrada, dado que se encuentra contenida en la solicitada, solo ese hecho viene a causar confusión en el consumidor que creará que se trata de la misma empresa, únicamente que en su denominación incluyó la expresión “**CRECI**”, y otros elementos pero sigue siendo la misma.

Por lo anteriormente expuesto, concluye este Órgano de Alzada que el signo propuesto no es factible de registro, no siendo atendibles los agravios expuestos por el recurrente en sentido



contrario. Además, cabe indicar, que en este caso se valora la similitud de los signos en su parte denominativa por ser esta la que prevalece, dado que la marca que se intenta registrar incluye la inscrita.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión y de asociación entre los signos cotejados, no es posible la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**CRECI NUTRI (diseño)**”, en **clase 29** Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b), y párrafo primero del artículo 25, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que resulta procedente declarar **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta minutos, treinta y ocho segundos del catorce de febrero del dos mil catorce, la que en este acto **se confirma**. Se **acoge** la oposición planteada por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado para propiedad intelectual de la empresa **N.V. NUTRICIA**. Se **deniega** la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**CRECI NUTRI (diseño)**”, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza.

CUARTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 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 la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su



condición de apoderada especial de la empresa **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta minutos, treinta y ocho segundos del catorce de febrero del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se **acoge** la oposición planteada por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado para propiedad intelectual de la empresa **N.V. NURICIA**. Se **deniega** la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“CRECI NUTRI (diseño)”**, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza. 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 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR.00.41.33**