

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2022-0198-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO**

**FITNESS FOOD S.A.S., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2021-10341)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**NUTTRI**  
SUPER SNACKS

## **VOTO 0302-2022**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las ocho horas cuarenta y ocho minutos del veintinueve de julio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado **Ricardo Alberto Vargas Valverde**, vecino de San José, cédula de identidad 1-0653-0276, en su condición de apoderado especial de la compañía **FITNESS FOOD S.A.S.**, constituida conforme a las leyes de la República de Colombia, domiciliada en Bogotá D.C., calle 69 A 9 40 L 201, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:33:13 horas del 10 de marzo de 2022.

**Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La representación de la empresa **FITNESS FOOD S.A.S.**, presentó solicitud de inscripción como marca de comercio del signo

# NUTTRI

SUPER SNACKS

para distinguir en clase 30 barras energéticas, barras de cereal, barras de granola, granolas, cereales.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó lo solicitado por considerar que transgrede derechos de terceros, además de ser engañoso respecto a los productos a proteger, conforme al artículo 7 párrafo final y 8 inciso a) y b) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto el abogado Vargas Valverde, en su condición indicada, interpuso recurso de apelación en su contra, y en sus agravios manifestó:

1. No comparte la apreciación del Registro, se está dejando de lado analizar el principio de especialidad, este principio permite la coexistencia de signos idénticos o similares. La marca NUTTRI SUPER SNACKS no solo es diferente en su escritura, también lo es en su lista de productos a proteger, dado que única y exclusivamente distingue barras energéticas, barras de cereal, barras de granola, granolas, cereales.
2. La marca solicitada y la inscrita no tiene elementos protegibles capaces de generar confusión, y mucho menos la imposibilidad de generar el rechazo de inscribir otra marca similar, excepto que se esté copiando integralmente el logo, que es otra cosa, y que no está sucediendo en este caso.

- 
3. La marca solicitada cuenta con inscripción internacional, prueba suficiente para otorgar el registro a dicha solicitud, por lo que se adjunta tal documento.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **NUTRISNACKS**, registro 141546, vigente hasta el 26 de septiembre de 2023, cuyo titular es INDUSTRIAS MAFAM S.A., para distinguir en clase 30 galletas, bizcochos, café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, tortas, pastelería y confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo (folios 24 y 25 expediente principal).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia, se denota en la resolución venida en alzada que se indicó en el considerando quinto, en el punto “II. SOBRE EL COTEJO ENTRE LA MARCA REGISTRADA Y EL SIGNO SOLICITADO”, específicamente en el “Cotejo de productos”, de forma errónea el denominativo de la marca inscrita, ya que se consignó “CARNES LOS NARANJOS”, siendo la marca correcta “NUTRISNACKS”. Asimismo, en el considerando sexto, “SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO”, el Registro de origen señaló como uno de los motivos por los que se deniega la inscripción del signo el ser engañoso, esto con relación a los productos que busca distinguir, sin embargo, después del análisis de la resolución recurrida, se determina que ambos aspectos constituyen errores materiales que no causan indefensión, y con respecto al procedimiento en general no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.



---

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La función fundamental de la marca radica en la capacidad de identificar un producto o servicio y diferenciarlo de otros iguales o similares en el mercado, y, al mismo tiempo, debe permitir al consumidor atribuirle un origen empresarial determinado.

Consecuentemente, basta con que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por lo tanto, no sería posible dar protección registral al signo solicitado, con esto se busca evitar el riesgo de confusión.

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina que ningún signo podrá ser registrado cuando ello afecte algún derecho de terceros, de interés para el presente asunto son sus incisos a y b:

Artículo 8: Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
  
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o

---

servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

Para realizar el análisis entre el signo solicitado y el inscrito se debe recurrir al artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas y otros signos distintivos (decreto ejecutivo 30233-J):

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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

MARCA PROPUESTA

**NUTTRI**  
SUPER SNACKS |

Barras energéticas, barras de cereal, barras de granola, granolas, cereales.

MARCA REGISTRADA

**NUTRISNACKS**

Galletas, bizcochos, café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, tortas, pastelería y confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo.

---

Cotejo gráfico: La marca propuesta es un signo distintivo que incluye en su parte denominativa los términos “NUTTRI”, en letras mayúscula y de tamaño sobresaliente, y las palabras “SUPER SNACKS” ubicadas en la parte inferior, escritas en letras pequeñas y en mayúsculas. La marca registrada se compone del denominativo **NUTRISNACKS**, por lo que se determina que existe similitud gráfica entre los signos, ya que comparten la mayoría de sus letras, en donde las restantes no hacen mayor diferencia.

Cotejo fonético: La pronunciación de las palabras que componen las marcas en conflicto es semejante, al contener las palabras NUTTRI y NUTRI, en donde la doble “t” contenida en el signo del apelante no le otorga un sonido que diferencie las marcas. Además, al compartir el vocablo SNACKS” se acrecienta la similitud fonética entre las marcas.

Cotejo ideológico: En cuanto a los conceptos o ideas que suscitan los signos confrontados, evocan la idea una merienda nutritiva, en donde la palabra SUPER no añade aptitud distintiva a la marca propuesta.

Este Tribunal comparte así el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, al determinarse que el signo propuesto y la marca registrada son semejantes gráfica, fonética e ideológicamente, en grado de producir confusión en el consumidor.

En cuanto a los productos que distinguen, estos son de la misma naturaleza, es decir, son del ámbito alimentario, generalmente ubicados en los mismos anaqueles en los supermercados, y, por consiguiente, serían fácilmente confundibles por parte del consumidor medio, lo que provocaría un inminente riesgo de confusión y de asociación empresarial. Incluso el consumidor podría pensar que se encuentra ante una nueva línea de productos puesta en el mercado por el titular de la marca NUTRISNACKS.



Argumenta la parte recurrente que la marca solicitada cuenta con inscripción internacional, por lo que se debería registrar en nuestro país, lo cual no es de recibo para este órgano de alzada, en virtud de que no es vinculante para otorgar la inscripción el hecho de que las marcas estén registradas en otras jurisdicciones. Los signos distintivos son territoriales, y sus formalidades intrínsecas o extrínsecas deben ser calificadas dentro del marco de calificación que ejerce el registrador.

Se considera que tampoco es posible la aplicación del principio de especialidad invocado por el apelante, ya que los productos de la marca propuesta son de la misma naturaleza que los que distingue la marca inscrita.

Partiendo del análisis y cotejo realizado, es que se rechazan los agravios expuestos por el apelante, y se concluye que el signo solicitado, al ser analizado en conjunto, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue aptitud distintiva, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con la marca inscrita.

### **POR TANTO**

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **Ricardo Alberto Vargas Valverde** representado a **FITNESS FOOD S.A.S.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las a las 11:33:13 horas del 10 de marzo de 2022, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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. **NOTIFIQUESE.**



Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 01/11/2022 10:51 AM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 01/11/2022 12:03 PM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 01/11/2022 10:49 AM

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 01/11/2022 10:50 AM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)  
Fecha y hora: 01/11/2022 01:32 PM

**Cristian Mena Chinchilla**

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26