



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0404-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “*NUTRISOY*”

COMPAÑÍA NUMAR, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 9781-2011)

Marcas y Otros Signos Distintivos

### *VOTO No. 019-2015*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del trece de enero de dos mil quince.*

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, abogada, con cédula de identidad No. 1-1055-0703, actuando como representante de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR. S.A.**, de esta plaza, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con trece minutos y cincuenta y tres segundos del seis de diciembre de dos mil trece.

#### *RESULTANDO*

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 03 de octubre de 2011, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, de calidades antes citadas, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **COMPAÑÍA NUMAR, S.A.** actualmente **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR. S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “*NUTRISOY*”, para proteger y distinguir; en **Clases 29 y 30** de la Clasificación Internacional de Niza: “*carne, pescado, carne de aves y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbre en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas*”



*comestibles, encurtidos, margarina, manteca y mantequilla, conservas, caldos, concentrados para sopas, sopas, preparaciones para hacer sopas” y; “café, todo tipo de café, té, todo tipo de té, cacao, chocolate, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas a base de cereales, pan bizcochos, tortas, productos de pastelería y confitería; helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para hornear, esponjar, sal, mostaza, pimienta, aderezos, vinagre, salsas, especias, hielo; pastas alimenticias; condimentos y aderezos para ensaladas”, respectivamente.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas con trece minutos y cincuenta y tres segundos del seis de diciembre de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** / Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.** [...]”.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de diciembre de dos mil trece, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **COMPAÑÍA NUMAR, S.A.**, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución final referida anteriormente, expresando agravios, y es por esa circunstancia por la que conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que mediante resolución dictada a las catorce horas con tres minutos y treinta y cuatro segundos del veintidós de mayo de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** / En virtud de la normativa citada **SE RESUELVE: 1) Declarar parcialmente con lugar el Recurso de Revocatoria interpuesto, debiéndose revocar el POR TANTO de la resolución recurrida para que en su defecto se lea así: “Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada “preparaciones hechas a base de cereales y miel”, solicitados en Clase 30 internacional; y admisible su registro para café, todo tipo de café, té, todo tipo de té, cacao, chocolate, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas, pan bizcochos, tortas, productos de pastelería y confitería;**



*helados comestibles, jarabe de melaza, levadura, polvos para hornear, esponjar, sal, mostaza, pimienta, aderezos, vinagre, salsas, especias, hielo; pastas alimenticias; condimentos y aderezos para ensaladas” en Clase 30 internacional; y Carne, pescado, carne de aves y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbre en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, encurtidos, margarina, manteca y mantequilla, conservas, caldos, concentrados para sopas, sopas, preparaciones para hacer sopas, en Clase 29 internacional. [...]”.*

**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 Jueza Ureña Boza, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

**1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de comercio “**Nutresol (DISEÑO)**”, bajo el registro número **207035**, inscrita el 7 de febrero de 2011, y vigente hasta el 7 de febrero de 2021, en **clase 30** para proteger y distinguir: “*cereales, proteína de soya y miel*”, y en **clase 31** para proteger y distinguir: “*semillas naturales*”, del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **PRODUCTOS NATURALES**



**NUTRESOL S.A.** (Ver folios 82 y 83).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**NUTRI-SOYA**”, bajo el registro número **144842**, inscrita el 26 de febrero de 2004, y vigente hasta el 26 de febrero de 2024, en **clase 29** para proteger y distinguir: “*embutidos y sustitutos de la carne a base de soya*”, perteneciente a la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, S.A.** (Ver folios 79, 80 y 81).

3.- Que la empresa **COMPAÑÍA NUMAR, S.A.**, fue fusionada por absorción con la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, S.A.**, prevaleciendo esta última. (Ver folios 63 al 77)

**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. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas con trece minutos y cincuenta y tres segundos del seis de diciembre de dos mil trece denegó la inscripción del signo propuesto por encontrarse inscritos los signos “**NUTRESOL (DISEÑO)**” y “**NUTRI-SOYA**”, y existir similitud gráfica y fonética entre estos así como la identidad y relación de productos. De seguido y con base en el recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por la solicitante, el Registro mediante resolución de las catorce horas con tres minutos y treinta y cuatro segundos del veintidós de mayo, revocó parcialmente la resolución recurrida para rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada por cuanto la similitud confusionista aplica para el signo solicitado en relación con la marca registrada “**NUTRESOL (DISEÑO)**” únicamente en relación con los productos “preparaciones hechas a base de cereales y miel”; ya que gráfica y fonéticamente son muy similares, ambas protegen



los mismos productos (no productos específicos o generales) que comparten canales de distribución, puntos de venta, anaqueles en el comercio y consumidor medio.

Por su parte, la empresa recurrente en su escrito de apelación manifiesta como agravios que el signo “**NUTRI-SOYA**” no debe ser tomado en cuenta en el cotejo marcario ya que actualmente es propiedad de su representada **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR. S.A.** Con respecto al signo inscrito “**NUTRESOL**”, considera la apelante que el signo preponderante en la marca inscrita es al palabra “**SOL**”, la cual se ve reforzada por el elemento gráfico de una figura de un sol detrás de la palabra en cuestión. Alega la inexistencia de similitud gráfica, fonética e ideológica que representan cada una de las marcas, aunado a que se protegen productos ampliamente diferentes hace que sea perfectamente distinguible una marca de la otra y así no generar confusión en el consumidor ni un riesgo de asociación entre un signo y otro, o sus productos. Al respecto agrega que comparando ambos productos protegidos la mayor diferenciación la encontramos al distinguir que el signo inscrito protege productos muy específicos, que no pertenecen a la misma cadena productiva de los productos de su representada y que se comercializan de forma diferenciada y separada de los productos solicitados por su representada. Señala que aunado a la diferenciación de los productos, se debe tomar en cuenta que estos no constituyen sustitutos los unos de los otros, es decir, la ausencia o el aumento de precio en uno de los productos no hace que el consumidor vaya a adquirir el otro en vez de este. Concluye con base en lo anterior que el registro debe entender que el signo solicitado no es susceptible de confundir al consumidor, ni tampoco conlleva un riesgo de asociación empresarial en el tanto el signo propuesto es gráfica, fonética e ideológicamente diferente del signo inscrito, así como que no protegen los mismos productos.

#### **CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DEL CASO CONCRETO.**

Doctrinariamente la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo,



distinguirlo y diferenciarlo.

La **distintividad** resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los que elige de otros similares que se encuentren en el mercado, por ello, es condición primordial para que se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo. Asimismo, se requiere que el signo cuya inscripción se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Dentro de esas causales de inadmisibilidad, tenemos que, las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** son aquellas que derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, relativo a situaciones que impidan su registración respecto de otros productos o servicios similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales y para el caso bajo estudio nos interesan los siguientes:

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

*[...]*

*d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.*

*[...]*

*g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. [...]*”

De acuerdo con las normas citadas, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o cuando resulte únicamente **descriptivo** de alguna de sus características. De tal manera, su **distintividad** respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe



determinar en función de su aplicación a éstos. Así, cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es decir, un signo marcario no es susceptible de registración si no goza de la condición de distintividad suficiente respecto de su objeto de protección.

En el presente caso se observa, que la inscripción de la marca de fábrica y comercio “NUTRISOY”, que se gestiona resulta ininscribible por razones intrínsecas, tanto en su impresión gráfica como fonética e ideológica, ya que al analizar los vocablos que componen la marca, el término “NUTRI” puede ser asociado a la palabra nutritivo, lo que podría llevar a pensar al consumidor que los productos tienen esa cualidad y esas propiedades; y el término “SOY”, hace relación directa o inmediata a “SOYA”, teniendo estos vocablos que en su conjunto implícitamente una fuerte descripción de una característica de los productos a proteger y distinguir sea nutrición a base de soya, razones por las cuales, no se puede generar en forma alguna un monopolio en la utilización de éstos términos.

En tal sentido, la utilización del literal d) del citado artículo 7, que estipula que no se puede otorgar el registro a una marca que consista en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata, resulta de aplicación en el presente asunto.

Sobre el carácter descriptivo de un signo, Martínez Medrano señala que “[...] *Las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, función, cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irregistrables como tales [...] carecen de distintividad, ya que la cualidad que describen es coincidente con la de otros productos. [...]*” **MARTÍNEZ MEDRANO (Gabriel) y SOUCASSE (Gabriela), Derecho de Marcas, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, páginas 63.** De esta manera, el signo propuesto “NUTRISOY”, se estructura con términos que en sí mismos proveen a los productos a



proteger y distinguir de una cualidad particular, y por lo tanto el signo se construye a partir de elementos que resultan únicamente descriptivos de características, por lo tanto, incurren en la causal de exclusión de registro contenida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En este sentido, al dotar el signo de cualidades a los productos que se protegen, no puede considerarse distintivo, de ahí que también sea aplicable para sustentar su rechazo, la disposición contenida en el inciso g) del artículo 7º de la Ley de cita, el cual prohíbe realizar un registro que “[...] *No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*”.

De acuerdo con el inciso del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio y cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “[...] *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa) [...]*” (Citado por Jorge OTAMENDI, **Derecho de Marcas**, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso No. 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“[...] *Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger [...]*”.



La *distintividad* de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Por otra parte, es criterio de este Tribunal que aunque ya existen marcas registradas y vigentes en Costa Rica con los términos que componen la marca solicitada, con esto no se comprueba que el signo propuesto es evocativo y no descriptivo, ni significa que tal hecho sea un requisito sine qua non para que el Registro inscriba la marca solicitada, pues, debe tenerse presente que dicho aspecto no resulta vinculante para este Órgano de alzada, ya que la calificación que se realiza, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión o no a las prohibiciones que establece la Ley de rito y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos dependiendo de cada caso en concreto. De tal forma que el término “NUTRISOY” genera más que una evocación, una expectativa concreta de que el producto es nutritivo y a la vez a base de soya. Este tipo de evocaciones tan fuertes y directas rayan en lo *descriptivo*, ya que tiene el efecto que el consumidor en el mercado costarricense vea en el término que constituye el signo la descripción de una característica del producto, y más aún la descripción del producto promocionado o publicitado.

Es así que de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Dicho lo anterior, este Tribunal es del criterio, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 **incisos d) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, “NUTRISOY”, para ninguno de los productos solicitados, por cuanto, de su análisis gráfico y fonético se concluye que es falto de



originalidad y novedad, ya que, definitivamente, los vocablos que lo componen, por sí mismos y vistos en forma conjunta, únicamente expresan o relacionan en forma directa algunas cualidades o características que el público consumidor esperará encontrar en ellos, es decir que efectivamente el signo resulta descriptivo de los mismos.

Por todo lo expuesto, considera este Órgano de Alzada que no resultan de recibo las manifestaciones del apelante, ya que la marca propuesta carece de la *aptitud distintiva* necesaria para distinguir los productos que refiere de otros de la misma naturaleza y que sean ofrecidos en el mercado por titulares distintos. En este caso, tanto al examinar el signo propuesto como una sola unidad, a saber: “*NUTRISOY*”, como al separarlo en sus dos elementos “*NUTRI*”, y “*SOY*”, es clara la referencia en forma exclusiva a características de su objeto de protección, relacionándolas con productos de alto contenido nutritivo y además a base de soya, dado lo cual deviene en ininscribible porque contraviene los incisos d) y g) del artículo 7, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con trece minutos y cincuenta y tres segundos del seis de diciembre de dos mil trece, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se deniegue totalmente el registro del signo solicitado “*NUTRISOY*”, para las clases 29 y 30 de la nomenclatura internacional.

**QUINTO. 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 No. 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 2009, se



da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con trece minutos y cincuenta y tres segundos del seis de diciembre de dos mil trece, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se deniegue totalmente el registro del signo solicitado **“NUTRISOY”**, para las clases 29 y 30 de la nomenclatura internacional. 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*

*Katia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



### **Descriptores**

- **Marca Intrínsecamente inadmisibles**
- **TE: Marca con falta de distintividad**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**