



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0455-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca “(NUTRI JUGO NARANJA diseño) (32)

COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS S.A. de C.V.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2013-6355)

Marcas y otros signos

VOTO N° 039-2015


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del quince de enero del dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado ***Jorge Tristán Trelles***, abogado, portador de la cédula de identidad 1-392-470, en su calidad de apoderado especial de ***COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS, S.A. de C.V.***, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las nueve horas treinta minutos tres segundos del treinta de abril del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las nueve horas treinta y ocho minutos treinta y tres segundos del veintidós de julio del dos mil trece ante el Registro de la Propiedad Industrial, por Licenciado ***Jorge Tristán Trelles***, apoderado especial de la sociedad ***COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS, S.A. de C.V.*** sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, con domicilio y establecimiento comercial/fabril en Calzada Lázaro Cárdenas N° 185 C.P. 35070 Parque Industrial, México, solicitó la



inscripción de la marca de fábrica *Nutri Jugo Naranja* diseño  en clases 32 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir “jugo o néctar de naranja”.

SEGUNDO: Que los edictos de ley para oír oposiciones fueron publicados en las ediciones de La Gaceta números 210, 211 y 212 de los días 31 de octubre, 1 y 4 de noviembre del 2014 (folio 1) dentro del término de ley; siendo que al ser las catorce horas dieciséis minutos cuarenta y nueve segundos del seis de enero del dos mil catorce, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, abogado, con cédula de identidad número 9-012-480, vecino de San José, apoderado generalísimo de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, presentó oposición contra la solicitud referida.

TERCERO. Que mediante resolución de las nueve horas treinta minutos tres segundos del treinta de abril del dos mil catorce, El Registro de la Propiedad Industrial indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas (...) **se resuelve:**
I) Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A. contra la solicitud de inscripción del distintivo “NUTRI JUGO NARANJA (DISEÑO)” en clase 32 internacional (...), la cual se deniega.”

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas veinticuatro minutos treinta y cuatro segundos del diecinueve de mayo del dos mil catorce, la representación de la empresa **COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS, S.A. de C.V.**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución indicada.



QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 a la invalidez 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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

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

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el registro solicitado por considerar; que el signo propuesto contraviene los incisos c) d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser el signo, genérico, descriptivo y no distintivo. Por su parte la apelante indica que la marca si es distinta y el diseño visto en su conjunto dota de distintividad al signo solicitado; que el diseño “Nutri” es una denominación sugestiva/evocativa del producto que se pretende proteger evocando el verbo nutrir y se trata de una denominación de fantasía no genérica. Por último indica que la marca no es confundible con derechos adquiridos por terceros y novedosa

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que el signo propuesto no puede llegar a convertirse en una marca registrada por las razones que



seguidamente se desarrollarán. Nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, contiene en su artículo 7 las causales de objeción que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada.

Las objeciones a la inscripción por motivos *intrínsecos* derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y 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 nos interesa:

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

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...).

De acuerdo a lo expuesto al analizar la marca, encuentra este Tribunal que está compuesta por palabras genéricas, que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir, provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad, el consumidor medio no podrá ante un signo con estas características, distinguir los productos de otros, de similar categoría existentes en el mercado, ya que el signo no contiene algún o algunos elementos que le den esa característica necesaria que permita esa distinción.


Esa distintividad, 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). Esta distintividad no se encuentra en el signo solicitado por Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A. de C.V.



Ahora bien, en cuanto a las palabras de uso común y genéricas, estas no son apropiables por parte de un particular, porque va en detrimento del comercio en general. En cuanto a la prohibición de registrar signos genéricos, se ha señalado que: ***”En este supuesto de restricción del registro de una marca, concurre el hecho adicional de que, de permitirse el registro de una designación genérica a favor de un comerciante en particular, se lesionaría los intereses del resto de competidores que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas.”*** Jalifé Daré, Mauricio, Aspectos Legales de Marcas en México, Editorial INISA S.A., México, 1995, p. 27.

Al realizar el análisis del signo propuesto, NUTRI está relacionado directamente con la nutrición y significa “Proporcionar a un organismo viviente las sustancias que necesita para vivir”; a la vez NUTRI es una raíz gramatical, la que utilizada para hacer distinguir un alimento indica de forma directa y ***descriptiva*** una cualidad de este, la de ser nutritivo. Este radical genérico no debe ser preponderante a la hora de hacer cotejos de marcas según el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Y las palabras JUGO NARANJA es el nombre del producto propuesto en el listado de la solicitud, por lo que en su conjunto el término ***NUTRI JUGO NARANJA*** únicamente indica al consumidor la idea de un “jugo de naranja nutritivo”, y por lo tanto resulta ser tan solo el nombre del producto a distinguir y una descripción de sus cualidades. Los otros elementos que contiene el signo igualmente no aportan distintividad al signo..



Entonces, el signo  utilizado para distinguir jugo de naranja resulta ser exclusivamente genérico y por ende carece ni tiene fuerza o aptitud distintiva.

Siendo importante mencionar lo que la doctrina indica: ***“(…) El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No***



tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características (...) Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. (...)” (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).

Considera entonces este Tribunal, que el signo solicitado no cumple con las condiciones para ser inscrita, conforme al artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, siendo que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra ajustada a derecho, por lo que, lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por Licenciado *Jorge Tristán Trelles*, representante de *Comercializadora de Lácteos y Derivados, S.A. de C.V.*, y confirmar 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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 expuestas, se declara *Sin Lugar* el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado *Jorge Tristán Trelles*, en representación de la compañía *Comercializadora de Lácteos y Derivados, S.A. de C.V.*, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las nueve horas treinta minutos tres segundos del treinta de abril del dos mil catorce, la cual en este acto *se confirma*. 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 DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36