



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0585-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “NUTRI YOGHURT”

COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2015-4048)

Marcas y Otros Signos

VOTO 1029-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Aarón Montero Sequeira**, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-908-006, en representación de la empresa **COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS S.A. DE C.V.**, sociedad constituida bajo las leyes de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, dieciséis minutos, cuarenta y cinco segundos del once de junio de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de abril de 2015, el **Licenciado Aarón Montero Sequeira**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca “**NUTRI YOGHURT**” en Clase 29 de la clasificación internacional para distinguir y proteger: “*productos lácteos, yogurt*”.

SEGUNDO. Mediante resolución de las nueve horas, dieciséis minutos, cuarenta y cinco segundos del once de junio de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de



plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Montero Sequeira**, en la condición indicada, presentó los recursos de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución referida y en vista ello conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del 12 de julio al 24 de agosto del 2015.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto por tratarse de un tema de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo registro de **“NUTRI YOGHURT”** por considerarlo inadmisibles por razones intrínsecas. Lo anterior en vista de que carece de distintividad respecto de los productos a los que se aplica. Asimismo, es descriptiva y engañosa por ello no es susceptible de protección registral porque transgrede lo dispuesto en los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Por su parte, manifiesta el apelante que la jurisprudencia insiste en que las marcas que contienen elementos descriptivos en un conjunto descriptivo, como es este caso, son completamente registrables. Respecto de la aptitud distintiva del signo, afirma que el prefijo “NUTRI” aun cuando evoca en el consumidor la idea de nutrir o nutrición, es una característica esencial de los alimentos y por ello sí tiene esa capacidad intrínseca para constituirse en marca. Tampoco resulta engañosa porque lo que se pretende proteger es efectivamente productos lácteos y el yogurt es uno de ellos, siendo que la lista de protección se encuentra debidamente delimitada a estos. Con vista en dichos alegatos solicita se continúe con el trámite de inscripción del registro propuesto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DEL SIGNO PROPUESTO. La marca es aquel bien inmaterial cuya misión es distinguir un producto o servicio de otros similares. Está constituida por un signo que permite al consumidor ejercer su derecho de elección dentro de lo que se ofrece en el mercado

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su registro, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y que se encuentren en el mercado. Estos motivos intrínsecos están 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:*

(...)

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. (...)

j) Pueda causar engaño o confusión sobre (...), la naturaleza, (...), las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, (...) o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...”



En general, un signo no es registrable cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas cuando refiera en forma directa a características que presenta o podría presentar lo protegido, describiéndolo o cuando pueda causar engaño o confusión en el consumidor sobre sus cualidades.

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 sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

En aplicación de lo anterior, el signo solicitado no cumple con las condiciones necesarias para ser inscrito, porque no es distintivo con relación a lo que con él se pretende proteger, en razón de que está compuesto por las palabras NUTRI y YOGHURT.

Ya este Tribunal se ha pronunciado respecto de la falta de distintividad del término *NUTRI*, dentro de otros en el Voto No. 119-2015 dictado a las 10:35 horas del 2 de febrero de 2015, indicando:

“...El término NUTRI está relacionado directamente con las palabras nutrir y nutrición y consultado en el Diccionario de la Academia de la Lengua (DRAE), significa:

“...nutrir. (Del lat. nutrīre).

1. tr. *Aumentar la sustancia del cuerpo animal o vegetal por medio del alimento, reparando las partes que se van perdiendo en virtud de las acciones catabólicas.*

2. tr. *Aumentar o dar nuevas fuerzas en cualquier línea, especialmente en lo moral...*” (<http://lema.rae.es/drae/?val=nutrir>)

Es decir “NUTRI” es una raíz gramatical, que utilizada con referencia a un alimento es descriptiva, en forma directa, de una cualidad de este, la de ser nutritivo. Por ello, este radical genérico no debe ser el preponderante en una marca...” (Voto 119-2015)



Criterio que resulta de aplicación al caso bajo estudio y por ello la marca propuesta “NUTRI YOGHURT” debe ser analizada considerando únicamente el término “yogurt” y en vista de que, de admitirse este registro, lo protegido son productos lácteos en general y también yogurt. De ahí que el signo hace referencia directa a uno de los productos que va a proteger (yogurt) en relación al que resulta de uso común y descriptivo de sus características. Por otra parte, pretende también distinguir productos lácteos en general, es decir otros lácteos distintos de o que no contienen yogurt y respecto de ellos resulta engañosa.

En este sentido, el signo propuesto está constituido únicamente por dos vocablos que son descriptivos, contenidos en un conjunto marcario al que no se han agregado otros términos que le provean de la distintividad suficiente para obtener protección registral, lo que provoca que su objeto de protección no pueda ser individualizado por el consumidor respecto de los ofrecidos por otros empresarios y por este motivo no resultan de recibo los agravios de la parte apelante.

Por lo expuesto, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Aarón Montero Sequeira**, en representación de la empresa solicitante **COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, dieciséis minutos, cuarenta y cinco segundos del once de junio de dos mil quince la cual se confirma.

CUARTO. SOBRE EL 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 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 Aarón Montero Sequeira**, en representación de la empresa **COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS S.A. DE C.V.** y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, dieciséis minutos, cuarenta y cinco segundos del once de junio de dos mil quince, para que se deniegue el registro del signo “**NUTRI YOGHURT**”. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES
TE. Marcas con falta de distintividad
Marca descriptiva
TG. Marcas inadmisibles
TNR. 00.60.55