



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0629-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° 2013-6354)

Marcas y otros signos

VOTO N° 119-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y cinco minutos del dos de febrero de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, abogado, portador de la cédula de identidad 1-392-470, en calidad de apoderado de **COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS, S.A. de C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cinco minutos, cincuenta y dos segundos del ocho de julio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 22 de julio de 2013 ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Nutri jugo Naranja (diseño)”** en clase 32 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir **“jugo o néctar de naranja”**, con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos de ley y dentro del término conferido para ello, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, abogado, con cédula de identidad 9-012-480, vecino de San José, en su condición de 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 ocho horas, cinco minutos, cincuenta y dos segundos del ocho de julio de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“POR TANTO Con base en las razones expuesta (...), se resuelve: Declarar con lugar la oposición interpuesta por el representante de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “NUTRI JUGO NARANJA (DISEÑO)”, la cual se deniega...”*

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto la representación de la empresa **COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS, S.A. de C.V.**, recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal en Alzada.

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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo



actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el registro solicitado por considerar; que el signo propuesto contraviene los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser el signo engañoso, descriptivo y carente de distintividad con respecto a los productos que pretende proteger.

Por su parte la apelante indica que su marca si es distintiva frente a otros que puedan brindarse en su misma categoría. Agrega que el signo propuesto es para proteger jugo o néctar de naranja, por ello el análisis de registrabilidad debe recaer sobre el término “Nutri” y el diseño agregado, los cuales vistos en su conjunto constituyen una denominación evocativa/sugestiva, siendo que *nutri* es una denominación de fantasía, la cual además se ha utilizado en muchos signos marcarios ya inscritos, sin que para estos se considerara que existía alguna limitación para su registro. Aunado a ello, en este caso el giro pretendido para el signo está conforme con lo dispuesto en el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas. Con fundamento en dichos alegatos solicita sea revocada la resolución recurrida.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. El signo propuesto no



puede llegar a convertirse en una marca registrada. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, contiene en su artículo 7 las causales intrínsecas que impiden que un signo pueda acceder a la categoría de marca registrada. Con relación a ello, para el presente asunto nos interesa:

Artículo 7°- 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. [...]"

[...] Cuando la marca consista en una etiqueta y otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio [...]"

De acuerdo a lo expuesto al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad, provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad. Y es que todas y cada una de las palabras que componen el signo, las vamos a encontrar en productos iguales o similares, lo que hace que el consumidor medio no distinga alguna especialidad del producto propuesto, no se genera ningún recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que le permita a esta marca tener el derecho de exclusiva.

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



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.

Por otra parte, las palabras “JUGO” y “NARANJA”, son el nombre del producto propuesto en el listado de la solicitud, por lo que en su conjunto el término **NUTRI JUGO NARANJA** da al consumidor la idea únicamente de un “jugo de naranja nutritivo”, y por lo tanto resulta ser tan solo el nombre del producto a distinguir y una descripción de las cualidades que eventualmente podría tener. Por otra parte, el diseño en su conjunto, tampoco aporta elementos que puedan producir una individualización de la marca en el mercado y el dibujo de una vaca contenido en su grafía, tampoco le aporta aptitud distintiva al conjunto, ya que con ella incluso el consumidor podría confundirse porque el jugo de naranja, no proviene de la vaca.



Por lo anterior, el signo  utilizado para distinguir jugo de naranja resulta ser exclusivamente **genérico** y únicamente **descriptivo** de cualidades, y por ende **carece de la fuerza o aptitud distintiva** para ser registrado.

En otro orden, tal como se indico supra, la particularidad de todo signo marcario y que representa su función esencial, conforme al principio de funcionalidad, es la distintividad, toda



vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado.

Esa distintividad, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis del autor 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). De este modo, resulta claro que un signo marcario no es susceptible de registración, si no goza de la condición de distintividad suficiente respecto de su objeto de protección.

Dadas las consideraciones anteriores, considera este Tribunal que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cinco minutos, cincuenta y dos segundos del ocho de julio de dos mil catorce, se encuentra ajustada a derecho, por lo que declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, representante de **Comercializadora de Lácteos y Derivados, S.A. de C.V.**, y en consecuencia se confirma la resolución venida en Alzada.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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 ocho horas, cinco minutos, cincuenta y dos segundos del ocho de julio de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, para que se



deniegue el signo solicitado “  ”. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74