

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0164-TRA-PI

Solicitud de marca comercio “NUTRA LIGTH”

GARCOMEX SOCIEDAD ANÓNIMA C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 10028-2010)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1293-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta minutos del veintiuno de diciembre de dos mil once..

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Lothar Volio Volkmer**, mayor, soltero, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos cincuenta y dos-novecientos treinta y dos, con oficina abierta, en San Rafael de Escazú, doscientos metros al sur de Multiplaza, Edificio Meridiano, tercer piso, Global Regismark, en su condición de apoderado especial administrativo de **GARCOMEX SOCIEDAD ANÓNIMA C.V.**, de nacionalidad mexicana, inscrita en el Registro de México número 29.446, y domiciliada en Avenida San Rafael número 506 Colonia San Rafael, Guadalupe, N.L, Nuevo León, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, trece minutos, veintisiete segundos del veintitrés de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintinueve de octubre de dos mil diez, el Licenciado **Lothar Volio Volkmer**, solicita se inscriba la marca de comercio “**NUTRA LIGHT**”, en clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir productos químicos para la industria para la conservación de alimentos.

SEGUNDO. .Que por resolución de las quince horas, trece minutos, veintisiete de segundos del veintitrés de febrero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca presentada.

CUARTO. Que inconforme con la resolución indicada, en fecha dos de marzo de dos mil once, la representación de la sociedad solicitante interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo que el Registro, mediante resolución dictada a las quince horas, treinta y ocho minutos, veinticinco segundos del cuatro de marzo de dos mil once declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

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 a la validez 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, fundamentándose en el artículo 7 incisos d) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos rechaza el signo

solicitado por ser descriptivo y engañoso. No obstante, también resulta aplicable el inciso g) del numeral citado.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente alega en su escrito de apelación, que la palabra Ligth cuya traducción es liviano no es atributiva de cualidades, por lo que los argumentos de la registrador son carentes de sustentos jurídicos, ya que se hace una interpretación errónea del artículo siete inciso d, g y j). Aduce, que los productos a proteger son en clase 30, “endulzantes naturales”. Que la marca debe analizarse como un todo y los términos que la componen son de fantasía., además, que se omite que la marca es mixta.. Que existen marcas inscritas con mayor nivel de descripción de cualidades, mientras que Nutra Light no es descriptiva y se analizó sin tomar en cuenta todos sus elementos. e) que se adjuntaron copias de certificaciones de registro de dicha marca obtuvo protección y si bien es cierto el ámbito de protección es territorial, con ello se demuestra que ninguno de esos países tuvo objeción al registro. Que la marca solicitada es reconocida lo cual se demuestra con copias adjuntas de los registros respectivos, así como el uso desde el 2001.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Para el presente caso, se ha de iniciar señalando que, las palabras **NUTRA** y **LIGHT** son completamente transparentes para cualquier consumidor y de ellas entenderá claramente **NUTRICIÓN** y **LIVIANO**. Considera este Tribunal que dicha transparencia hace que el signo solicitado se sitúe en el lado de la descripción de características. La doctrina a las marcas descriptivas las define así:

“...la marca descriptiva es aquella que hace referencia a alguna cualidad del producto o servicio distinguido (procedencia geográfica, naturaleza, calidad, etc.)...” (Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2011, de Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, p. 215).

Por ello, respecto de los siguientes productos que se pretenden distinguir, sean productos químicos para la industria para la conservación de alimentos, la marca resulta meramente descriptiva introduciéndose en la causal de rechazo de registro intrínseca contenida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas):

“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. (...)”

Con el signo “**NUTRA LIGTH**”, conformado por dos palabras, una en el idioma español y otra en el idioma inglés, esta última traducida al español significa “liviano”, en su conjunto denominación aludida es “**NUTRA LIVIANO**” tan solo se describe una característica de los productos, el ser nutritivos y livianos, sin que el signo aporte ningún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva. Ni la tipografía utilizada ni el color negro de las palabras, aportan mayores elementos que hagan que la descripción contenida en el signo pase a un segundo plano, ésta caracterización de los productos es el único elemento cognoscible y aprehensible por parte del consumidor al exponerse al signo, sin que éste pueda llegar a cumplir con las funciones de hacer distinguir el origen empresarial del producto o diferenciarlo de otros de igual o similar naturaleza.

Partiendo de lo anterior, tenemos, que la connotación de los términos que componen la marca hace que la misma sea atributiva de cualidades por el sentido que las palabras denotan, ya que apreciada en su conjunto y en conexión con los productos, no se desvirtúa la posibilidad de confusión que provoca e induce al público consumidor que acceda a esos productos a los que le atribuye características de nutritivos y livianos, y al no darse certeza sobre si tiene tales

características o no, tornan al signo engañoso y por ende inmerso dentro de la causal de irreregistrabilidad que al efecto establece el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas, la cual va en relación al fin informativo que poseen las marcas.

En relación a esta causal el tratadista Manuel Lobato comenta el tema en los siguientes términos: *“La exclusión del registro de signos engaños o deceptivos tiene por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores. (...) Ciertamente, los signos engañosos sobre las condiciones de la empresa que suministra el producto o servicio intentan atraer clientela creando una falsa expectativa en el consumidor.”* (LOBATO, Manuel, op. cit., p.p. 253, 254 y 259-260).

Bajo lo indicado líneas atrás, debido a que el signo debe tener distintividad, basta con que falte ese requisito esencial, para que no permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) de la Ley citada, por lo que la marca “**NUTRA LIGTH**”, no se le puede autorizar su inscripción. En tal sentido debe tenerse presente que lo que se pretende en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí, que la distintividad dentro del Derecho Marcario, representa la pauta determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o servicio.

De acuerdo a lo expuesto, considera este Tribunal que los argumentos expuestos por la representación de la sociedad recurrente no son de recibo, cuando manifiesta que la marca pretendida no es descriptiva, engañoso y que la misma es distintiva.

CUARTO. De conformidad con las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas encuentra este Tribunal que el signo “**NUTRA LIGTH**” no puede constituirse en una marca registrada, por ser descriptiva de características respecto de los productos que pretende distinguir, además, de ser engañoso y carecer de aptitud distintiva. Por ende, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Lothar Volio Volkmer**, en su condición de apoderado registral administrativo de

GARCOMEX SOCIEDAD ANÓNIMA DE C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, trece minutos, veintisiete segundos del veintitrés de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma.

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 N° 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto Licenciado **Lothar Volio Volkmer**, en su condición de apoderado registral administrativo de la **GARCOMEX SOCIEDAD ANÓNIMA DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, trece minutos, veintisiete segundos del veintitrés de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma. 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca con falta de distintiva

TE. Marca descriptivas

TE. Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55