



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0528-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “NutriRicas (DISEÑO)”

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8317-2013)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 134-2015

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Roxana Cordero Pereira**, mayor, soltera, abogada, con cédula de identidad No. 1-1161-0034, actuando como representante de la empresa **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Suiza, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos y tres segundos del treinta de junio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 25 de setiembre de 2013, el Licenciado **Marvin Céspedes Méndez**, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad No. 1-0531-0965, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NutriRicas (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir; en **Clases 29 y 30** de la Clasificación Internacional de Niza: “*carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos*”



de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbre en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. Comprende principalmente los productos alimenticios de origen animal, así como las verduras, hortalizas y legumbres, y otros productos hortícolas comestibles preparados para su consumo o conservación” y; “café, extractos de café, preparaciones y bebidas hechas a base de café; café helado; substitutos del café, extractos de substitutos del café, preparaciones y bebidas hechas a base de substitutos del café; chicoria, té, extractos de té, preparaciones y bebidas hechas a base de té; té helado; preparaciones hechas a base de malta (para consumo humano) incluidas en esta clase; cacao y preparaciones y bebidas hechas a partir de cacao; chocolate, productos de chocolatería, preparaciones y bebidas hechas a base de chocolate; confitería, azúcar; postres hechos a base de uno o más de los productos incluidos en esta clase, helados comestibles, postres helados hechos a base de uno o más de los productos indicados en esta clase”, respectivamente.

SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos respectivos y dentro del término conferido en ellos, presentó oposición el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de las empresas **Florida Ice and Farm Company, S. A.** y **Productora La Florida, S.A.**, alegando que el signo propuesto resulta ser descriptivo, por cuanto el término “**Nutri**” es un apócope del adjetivo *nutritivo* o aquello que nutre y la palabra “**Ricas**” como adjetivo, califica algo como gustoso, sabroso, agradable o muy bueno en su línea, siendo que ambos inmediatamente brindan información en el sentido que lo protegido suministra alimentos y bebidas nutritivas. Por ello, al ser ambos términos descriptivos, no son susceptibles de apropiación monopolística dentro del comercio. Agrega que el consumidor fácilmente entenderá que se trata de un producto nutritivo y rico, por lo tanto la marca solicitada está compuesta de términos de uso común y que, califican los productos en forma engañosa.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos y tres segundos del treinta de junio de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial,



dispuso declarar con lugar la oposición y en consecuencia rechaza la inscripción de la marca solicitada.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en la representación indicada, apeló la resolución referida anteriormente, expresando agravios, y por esa razón 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 Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción del signo propuesto por considerarlo descriptivo en relación con los productos que se pretende proteger; en este caso, carne, pescado, frutas, verduras, hortalizas y legumbres en conserva, huevos, leche y lácteos aceites y grasas comestibles, café, preparaciones y bebidas hechas a base de café; chocolate, confitería, helados, entre otros, dada la impresión que puede causar en el consumidor, quien lo percibirá



como “*nutritivo y rico*”. Afirma el Registro *a quo* que la marca “**NutriRicas (DISEÑO)**”, no genera distintividad, ya que no permite identificar sus productos de otros similares, sino que únicamente protege cualidades o características de los productos, utilizando como fundamento legal para el rechazo que nos ocupa los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Por su parte, la representación de la recurrente en su escrito de exposición de agravios, manifiesta que el signo propuesto no es descriptivo; porque no comunica directamente a los consumidores las cualidades o características que puede o no tener lo protegido, sino que es evocativo, ya que obliga al consumidor a hacer uso de su imaginación y raciocinio para relacionar la marca con el producto y sus cualidades. Afirma la recurrente que “**NutriRicas (DISEÑO)**” debe ser analizada en su conjunto, de lo cual se puede concluir que es una marca capaz de distinguirse en el mercado, que sí tiene distintividad y es original, por ello su representada cuenta con un mejor derecho sobre dicho ella. Alega además el recurrente que se violentó el debido proceso por cuanto en el examen de fondo de la marca se dio por parte del Registrador la admisibilidad de la marca propuesta y una vez superado este examen se dio la publicación del edicto para posteriormente revertir el criterio por razones intrínsecas, lo que deriva en una mal praxis procesal con un daño directo a sus representada, ya que sería un absurdo, hacer incurrir al solicitante en el gasto de publicación de la marca, para posteriormente pronunciarse el examinador sobre las cuestiones de fondo del signo solicitado. En razón de dichos alegatos, solicita sea admitido su recurso, se declare sin lugar la oposición presentada y se proceda con la inscripción propuesta.

TERCERO. 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:

*“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 inadmisibile 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 “**NutriRicas (DISEÑO)**”, 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 “**RICAS**”, hace relación directa o inmediata a la característica “**RICAS**”, como sabor agradable al paladar, sabroso, delicioso, vocablos que en su conjunto le dan ciertas atribuciones a los productos que pretende proteger y distinguir, 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 “**NutriRicas (DISEÑO)**”, 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 incisos 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 7° 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.



En cuanto al agravio del aquí apelante, referente a que ya existen marcas registradas y vigentes en Costa Rica con los términos que componen la marca solicitada, y con lo cual se comprueba que el signo propuesto es evocativo y no descriptivo, como lo evaluó el Registro de la Propiedad Industrial, es criterio de este Tribunal, 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, 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 lo manifestado por el interesado, no es de recibo y para el caso concreto de Costa Rica, el término “**NutriRicas**” genera más que una evocación, una expectativa concreta de que el producto es nutritivo y a la vez tendrá un sabor rico. 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. Por lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, ya que a todas luces resultan improcedentes.

Dicho lo anterior, este Tribunal concuerda con el criterio del **a quo**, 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, “**NutriRicas (DISEÑO)**”, para los productos solicitados, por cuanto, de su análisis gráfico y fonético se concluye que es falta 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.



En otro orden de ideas, debe este Órgano Superior recordar al recurrente que; tanto la Autoridad Registral como este Tribunal, al resolver las presentes diligencias debe fundamentar su decisión, única y exclusivamente en los autos que constan dentro de este expediente, resultando ajenos otros casos o expedientes, relativos a solicitudes que son extrañas a este procedimiento, a pesar que versen sobre marcas similares del mismo titular, por cuanto en cada una de ellas han sido, a su vez, valorados los elementos y argumentos aportados en cada caso concreto, aunado a que pueden darse cambios en los criterios registrales en cada momento de resolverlos, por cuanto debe analizarse cada expediente en forma independiente, no siendo vinculantes los registros previos para determinar la registrabilidad de la marca propuesta.

De esta forma, concuerda este Tribunal con lo expresado por el *a quo* en el sentido que la existencia de esos registros previos, con idéntica o similar denominación y a nombre de otras empresas, no resulta vinculante en el análisis de registrabilidad de la marca propuesta en este caso, ya que cada expediente debe ser estudiado en forma independiente.

En lo que respecta, al agravio de la parte en relación a que se violentó el debido proceso ya que se realizó una doble calificación registral, por cuanto no puede la autoridad registral (Registrador) determinar que en el análisis de la marca no se encontraron fundamentos de derecho para objetar el registro de la marca, luego ordenar la publicación del edicto (haciendo incurrir en gastos al solicitante) y posteriormente establecer que la marca propuesta resulta inadmisibile por razones intrínsecas.

Al respecto, es criterio de este Tribunal al igual como lo estableció el Órgano a quo que:

“[...] Para determinar el registro de un signo distintivo, el mismo debe contar con capacidad distintiva intrínseca, por lo que no debe contrariar el artículo siete de la ley



*de marcas en ninguno de sus incisos, de igual forma no puede afectar derechos de terceros y este examen lo supera si no es contrario a alguno de los incisos del artículo 8 de la ley de marcas. En el presente caso el registrador determinó que el signo solicitado **NUTRIRICAS** no es contrario a los artículos antes citados, por ello ordenó la publicación del edicto respectivo. No obstante existe la posibilidad que un tercero que se vea afectado a así lo crea, presente oposición dentro del plazo de dos meses, hecho que se da en el presente caso, ya que un tercero presenta oposición en cuanto a la inadmisibilidad desde el punto de vista intrínseco, esto no violenta el debido proceso, más bien evita futuras nulidades e inexactitudes registrales. Corresponde al Registro examinar los alegatos del oponente y si este lleva razón no es contrario a derecho acoger sus alegatos, es una posibilidad que la ley prevé, cualquier decisión de revertir el acto inicial se encuentra amparada por la ley, no se violenta de ningún modo el principio de legalidad y menos aún el debido proceso. Como ya se analizó en el presente caso el signo no goza de distintividad al configurarse dentro de las causales de inadmisibilidad de los literales d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas. [...]"*

Lo anterior quiere decir que con la apertura del procedimiento de oposición, reglado en el artículo 16 de la Ley de Marcas, se establece la posibilidad legal de analizar y calificar nuevamente el signo propuesto de conformidad con lo que establecen los artículos 7 y 8 de dicha ley, ya sea por razones intrínsecas o extrínsecas, según sean los fundamentos de hecho y de derecho alegados por la oponente, siendo en el caso que nos ocupa alegatos por violación a cuestiones meramente intrínsecas del signo propuesto. Debiendo concluirse con lo anterior, que ello no significa ni implica una violación al debido proceso.

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: “*NutriRicas*”, como al separarlo en sus dos elementos “*NUTRI*”, y “*RICAS*”, es clara la referencia en forma exclusiva a características de su objeto de protección, relacionándolas con productos de alto contenido nutritivo y además ricos, 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 **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos y tres segundos del treinta de junio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

CUARTO. 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 **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos y tres segundos del treinta de junio de dos mil catorce, la que en este acto se



confirma, para que se deniegue el registro del signo solicitado “*NutriRicas (DISEÑO)*”. 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**