



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0675-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “NUTRICIÓN A TU ALCANCE”**

**KELLOGG COMPANY, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-4359)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No. 139-2015***

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

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la **Licenciada Natasha Donoso Esquivel**, en representación de **KELLOGG COMPANY**, sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, once minutos, dieciséis segundos del diecinueve de agosto de dos mil catorce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de mayo de 2014, la **Licenciada Natasha Donoso Esquivel**, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 9-097-394, en su condición de representante de **KELLOGG COMPANY**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**NUTRICIÓN A TU ALCANCE**”, en **Clase 30** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger: “*Cereales para el desayuno, preparaciones hechas a base de cereales, barras de cereales, botanas a base*”



*de cereales, galletas, muesli y otros productos derivados de cereales, para ser usados como comida para el desayuno, botanas o ingredientes para hacer comidas”.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las quince horas, once minutos, dieciséis segundos del diecinueve de agosto de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, la Licenciada Donoso Esquivel en representación de la empresa solicitante, recurrió la resolución indicada y por ello conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal.

***Redacta la Juez Ortiz Mora, 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.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS ERRORES MERAMENTE MATERIALES CONTENIDOS EN LA RESOLUCION APELADA.** Encuentra este Tribunal Registral que la resolución venida en Alzada presenta algunos errores que, a pesar de no afectar el fondo del asunto en discusión, merecen su corrección o aclaración. Tal es el caso del **Considerando I**, referido a la **legitimación para actuar**, en el que se cita a la Licenciada Lineth Magaly Fallas Cordero como representante de la empresa solicitante, la cual se indica es PHARMA

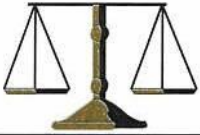


DEVELOPMENT S.A., cuando lo correcto es que la empresa solicitante es **KELLOGG COMPANY** representada por la **Licenciada Natasha Donoso Esquivel** y en este último sentido se aclara y corrige ese Considerando.

Asimismo, en el **Considerando II**, se relaciona que la marca objeto de estas diligencias fue solicitada para la clase 29, para proteger y distinguir alimentos como carne, frutas, verduras, hortalizas, huevos, leche, etc, que contengan elementos químicos como zinc y hierro, lo cual también es incorrecto, toda vez que el signo propuesto “NUTRICIÓN A TU ALCANCE” lo es para “*Cereales para el desayuno, preparaciones hechas a base de cereales, barras de cereales, botanas a base de cereales, galletas, muesli y otros productos derivados de cereales, para ser usados como comida para el desayuno, botanas o ingredientes para hacer comidas,*” en la clase 30, en razón de lo cual se corrige también este considerando segundo.

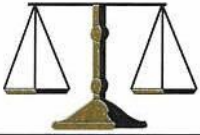
Por otra parte, verifica este Órgano de Alzada que la Autoridad Registral hace mención del Voto No 340-2014, dictado por este Tribunal a las 11:35 horas del 22 de abril de 2014. No obstante, en dicho Voto se analiza la figura del engaño, es decir se refiere al **inciso j)** del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y no al **inciso g)**, relacionado con la falta de carácter distintivo, que fue el fundamento utilizado por el Registro para rechazar la solicitud y que en definitiva es realmente el aplicable a este asunto, por ello, considera este Tribunal Registral que, no debió el Registro citar dicha resolución ya que la norma no se adapta a lo que fue resuelto en este caso.

No obstante lo anterior, considera este Órgano Superior que estos datos indicados en forma incorrecta en la resolución recurrida, constituyen errores puramente materiales, los cuales no afectan el POR TANTO de la resolución, y por ello no son motivo para anular la resolución apelada, dado que, en general, ésta hace la referencia a la marca correcta, en la clase y para los productos que efectivamente conforman la lista de protección solicitada.



**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE.** El Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción solicitada por considerar que “*NUTRICIÓN A TU ALCANCE*”, al ser solicitado para proteger “Cereales para el desayuno, preparaciones hechas a base de cereales, barras de cereales, botanas a base de cereales, galletas, muesli y otros productos derivados de cereales, para ser usados como comida para el desayuno, botanas o ingredientes para hacer comidas”, está compuesto por términos que, *aunque no son la forma común o usual de designarlos, si es una frase comúnmente utilizada en el mercado para referirse a productos que nutren, y más aún de fácil acceso para el consumidor*, lo que impide diferenciarlos de otros que cumplen esa misma función o que son de igual o similar naturaleza y por ello deviene en un signo carente de aptitud distintiva, dado lo cual es inadmisibles por razones intrínsecas de conformidad con lo dispuesto en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa recurrente inicia su exposición de agravios señalando los errores materiales contenidos en la resolución venida en Alzada, y que han sido aclarados y corregidos por este Tribunal en el Considerando Segundo anterior. Respecto del fondo del asunto, manifiesta la apelante que la marca propuesta no es una frase comúnmente utilizada comercialmente por sus competidores, siendo que el Registro fabrica una nueva prohibición legal en este sentido. Indica que en razón de ello se dieron a la tarea de revisar los productos de otros empresarios, sin encontrar que en la publicidad de alguno de ellos se utilice esta misma frase para productos de desayuno, de lo cual se verifica que el presupuesto fáctico en que se fundamenta el Registro *también es un invento*. Agrega que la marca debe analizarse en su conjunto, de manera global y no en la individualidad de cada una de sus partes. Afirma que su signo es evocativo, es una frase dispuesta de modo creativo para darle al consumidor una idea abstracta del producto pero bajo un esfuerzo intelectual e imaginativo. En razón de dichos alegatos, solicita sea revocada la resolución que apela y se ordene continuar con el trámite de inscripción del signo.



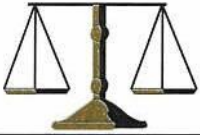
**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** La normativa marcaria es clara en que para admitir el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza, ofrecidos en el mercado por titulares distintos. Precisamente, la distintividad es una particularidad de todo signo marcario y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer esa diferencia, permitiendo al consumidor tomar libremente su decisión de consumo respecto de otros bienes similares, o susceptibles de ser asociados, que sean puestos en el mercado por otros empresarios. Esta característica de la marca se debe determinar en función de su aplicación a los productos o servicios que vaya a proteger, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes, menos distintivo resultará.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dicha norma, en su inciso g) impide la inscripción de un signo marcario cuando *“...No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”*

Respecto de la falta de carácter distintivo de los signos marcarios sometidos a registro el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), en el documento preparado por su Secretaría el 30 de agosto del año 2010 bajo el título **“MOTIVOS DE DENEGACIÓN PARA TODOS DE TIPOS DE MARCAS”** afirmó:

*“[...] b) Falta de carácter distintivo*

*16. En general, los motivos de denegación basados en la falta del carácter distintivo, en el carácter descriptivo o en el carácter genérico suelen tener elementos comunes. Las objeciones que se basan en el carácter descriptivo o genérico del signo pueden asimismo dar lugar a objeciones basadas en la falta de carácter distintivo. Sin embargo, el ámbito de aplicación del*



*motivo de denegación por falta de carácter distintivo puede ser más amplio que el del carácter descriptivo o del carácter genérico.*

*17. El carácter distintivo puede definirse como la capacidad inherente a una marca de ser percibida por los agentes del mercado como un medio para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra empresa, lo que permite asignar a esos productos o servicios un determinado origen comercial. La valoración del carácter distintivo del signo tiene en cuenta el servicio o el producto que es objeto de la marca. En general, en la legislación en materia de marcas se reconoce una serie de signos que carecen de carácter distintivo: signos que son necesarios en el lenguaje corriente o profesional; designaciones genéricas o habituales del producto o del servicio; signos utilizados para indicar una característica del producto o del servicio, en particular, la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción de los productos, o de prestación de los servicios; los signos consistentes exclusivamente en la forma impuesta por la naturaleza o la función del producto, o que confieran al producto su valor esencial.[...]*

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el PROCESO 17-IP-98 (Quito, 21 de Abril de 1998) se refirió a la distintividad en el siguiente sentido:

### ***“...III. LA FUNCIÓN DISTINTIVA DE LA MARCA***

*[...]*

*La doctrina sostiene que un signo no goza de poder identificatorio cuando el consumidor al percibir una palabra sin poder distintivo no podrá saber a qué producto se refiere o cuál origen tiene el bien que proyecta adquirir. (Jorge Otamendi. “Derecho de Marcas”, Abeledo Perrot, pág. 29).*

*La racionalidad de la ley marcario en su función protectora del derecho que otorga el registro marcario a su titular, se deriva precisamente del carácter distintivo de la marca.*



*Porque la distintividad importa tanto al empresario quien ofrece en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, como al consumidor quien desea adquirir un producto de determinado origen y calidad. La distintividad del producto sirve de puente de comunicación entre empresarios, productores y consumidores en la medida en que lanza al mercado una señal inequívoca de la procedencia de los bienes y despierta en el consumidor la convicción de que el producto que adquiere es el que desea porque lo conoce y lo asocia con un único productor...”*

En este mismo sentido, en el Proceso 108-IP-2000 (Quito, 27 de abril del 2001):

*“[...] “Conforme a lo inmediatamente expuesto, se observa que la mayoría de las causas que impiden calificar a un signo como marca y, por tanto, otorgar sobre el mismo el derecho al uso exclusivo, o que imponen la declaración de nulidad del respectivo acto administrativo si ya se concedió dicha exclusividad, se encuentran edificadas armónicamente sobre el concepto esencial de distintividad. Pero, de otra parte, la distintividad además de ser factor constitutivo de la marca, se erige como su principal función. En efecto, el sentido económico - práctico de las marcas consiste en servirle al consumidor como herramienta en el proceso de cognición, selección y adquisición de los bienes disponibles en el mercado, lo que repercute en beneficio de su titular, de manera que un signo que no logre individualizar los productos o servicios del empresario que lo usa frente a los homólogos de otro fabricante o comerciante, no cumple la función que el ordenamiento jurídico le ha reconocido y por la cual ha considerado que merece una especial protección.*

*“La distintividad del signo, bien que se le mire en forma estática o dinámica, implica su aptitud para servir como elemento singularizante de los bienes existentes en el comercio.*

[...]



*La doctrina sostiene que un signo no goza de poder identificador cuando el consumidor al percibir una palabra sin poder distintivo no podrá saber a qué producto se refiere o cuál origen tiene el bien que proyecta adquirir. (Jorge Otamendi. “Derecho de Marcas”, Abeledo Perrot, pág. 29). [...]”*

De este modo, aplicado lo anterior al caso bajo análisis, considera esta Autoridad que el signo **“NUTRICIÓN A TU ALCANCE”** alude a productos con los que se obtiene una *nutrición* de fácil acceso, *al alcance* de quien lo adquiera. Así, tal como lo expone el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, la marca propuesta carece de esa condición esencial, por consistir en una frase que contiene términos necesarios y habituales en el lenguaje comercial para indicar una característica de los productos a que se refiere, particularmente a su calidad y su destino, confiriéndole un valor específico. De lo anterior deriva que no tiene distintividad alguna, ya que es una denominación compuesta por palabras que vistas en su conjunto carecen de ese poder *identificador* y *singularizante* de los productos que con él se pretende proteger.

Por ello, al ser presentada la marca al consumidor, no será percibida por éste como un indicativo del producto ofrecido y menos aún de su origen empresarial, toda vez que respecto de otros cereales, botanas y galletas o sus derivados que sean usados para el desayuno, pero distribuidos por distintos competidores y que también podrían brindar una nutrición, no es posible diferenciar unos de otros.

En este sentido, el signo propuesto **“NUTRICION A TU ALCANCE”**, no lanza al mercado una *señal inequívoca de la procedencia de los productos que ofrece, ni produce en el consumidor la convicción exacta y precisa de lo que adquiere*, porque esta frase no se *constituye en un puente de comunicación entre empresarios, productores y consumidores* y en razón de ello, la marca propuesta transgrede lo dispuesto en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.





Afirma la solicitante que la marca propuesta es evocativa y por ello es susceptible de registro. Precisamente, “*NUTRICIÓN A TU ALCANCE*” confiere a su objeto de protección una característica a la nutrición que se pretende, en este caso es indicativo de que ésta se encuentra al alcance del consumidor, que es de fácil acceso. Aunado a ello, al ser vocablos que se utilizan comúnmente en el mercado no pueden ser apropiados por un solo comerciante sino que deben dejarse al libre uso de todos los competidores.

Recuérdese que las marcas evocativas son aquellas en las que debe hacerse un esfuerzo especial para relacionar el producto con el signo, son signos débiles y en consecuencia el alcance de su ámbito de protección es bajo. En el caso que nos ocupa, la marca propuesta para alimentos de desayuno no es evocativa sino genérica, porque hace una relación directa de las características de los productos, dado lo cual no resulta distintiva y por ende no se puede proteger a nivel registral.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara sin lugar el recurso presentado por la **Licenciada Natasha Donoso Esquivel**, en representación de la empresa **KELLOGG COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, once minutos, dieciséis segundos del diecinueve de agosto de dos mil catorce, la cual 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, 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 la ***Licenciada Natasha Donoso Esquivel***, en representación de la empresa ***KELLOGG COMPANY***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, once minutos, dieciséis segundos del diecinueve de agosto de dos mil catorce, la cual se confirma, denegando el registro del signo “***NUTRICIÓN A TU ALCANCE***”. 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.**

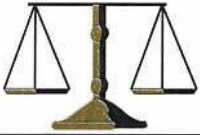
***Norma Ureña Boza***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55