



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0529-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “*NUTRE CAT (DISEÑO)*”

SOLLA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2340-2014)

Marcas y Otros Signos

### *VOTO No. 142-2015*

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Aarón Montero Sequeira**, abogado, con cédula de identidad 1-908-006, en representación de la empresa **SOLLA S.A.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Colombia, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, trece minutos, treinta y seis segundos del veintisiete de junio de dos mil catorce.

#### *RESULTANDO*

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 17 de marzo de 2014, el **Licenciado Aarón Montero Sequeira**, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “***NUTRE CAT (DISEÑO)***”, para proteger y distinguir; en **Clase 31** de la Clasificación Internacional de Niza: “*Alimentos para gatos*”, con el siguiente diseño:





**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las catorce horas, trece minutos, treinta y seis segundos del veintisiete de junio de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar de plano la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el **Licenciado Aarón Montero Sequeira**, en la representación indicada, recurrió la resolución referida y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada.

**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 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 julio del 2011.

*Redacta la Juez Díaz Díaz, 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 “**NUTRE CAT (DISEÑO)**”, por considerarlo descriptivo en relación con lo que se pretende proteger, sea alimento para gatos, dada la impresión que puede causar en el consumidor, quien lo percibirá como un alimento que es nutritivo para los gatos. Afirma el Registro que la marca propuesta no genera distintividad en relación con dichos productos, ya que carece de la peculiaridad y particularidad necesarias para su inscripción, al estar conformado por palabras que indican en



forma directa al consumidor el producto de que se trata, dado lo cual no puede ser admitida porque transgrede los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la recurrente manifiesta que la marca solicitada debe ser analizada como conjunto marcario y no separando las palabras o diseños que lo conforman. Afirma que existe pluralidad de marcas registradas en ese Registro que contienen dentro de su nombre las palabras “NUTRE” y “NUTRI”, en clases 29, 30 y 31, las cuales son de uso común y sin embargo fueron otorgadas porque cuentan con elementos adicionales que les brindan suficiente aptitud distintiva y por ello las convierten en signos susceptibles de apropiación registral. Agrega que nuestro sistema marcario permite que en la construcción del signo sean utilizadas palabras o símbolos que describan características del producto o servicio al cual se refieren. En este sentido, advierte el recurrente que su marca tampoco debe ser considerada como engañosa, por cuanto ésta no presume ni hace referencia a que sus productos son de mejor calidad u otra característica de superioridad, al contrario, únicamente posee el término “NUTRE”, el que no se está solicitando en forma aislada sino unido a una serie de elementos denominativos y diseños, dado lo cual no existe rastro de confusión al público consumidor o falta de distintividad. En razón de dichos alegatos, solicita se continúe con el trámite de inscripción propuesto.

### **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.**

De este modo, la **distintividad** resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a diferenciar unos productos o servicios



de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los que elige de otros similares que se encuentren a su disposición en el mercado, por ello, es condición primordial para que se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo.

Dentro de las causales de inadmisibilidad se encuentran las objeciones 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. Estos motivos intrínsecos, están 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 también es inadmisibles por razones intrínsecas cuando resulte únicamente **descriptiva** de alguna de las características del producto o servicio al cual se aplica. De tal manera, su distintividad 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.

Dicho lo anterior, este Tribunal concuerda con el criterio expresado por la Autoridad Registral, pues 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 **“NUTRE CAT”** con diseño



, para proteger y distinguir *alimentos para gatos*, por cuanto, definitivamente, los vocablos que lo componen, tanto en forma separada como vistos en forma conjunta, únicamente expresan o relacionan directamente una cualidad o característica que el público consumidor esperará encontrar en los productos ofrecidos, en este caso, que son alimentos especialmente nutritivos para los gatos, siendo que el diseño agregado, en el que se incluye una figura de gato, provoca una descripción más directa.

En otro orden de ideas, debe este Órgano Superior recordar al recurrente que; tanto la Autoridad Registral como este Tribunal, al momento de 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, por cuanto en ellas han sido, a su vez, valorados los elementos y argumentos aportados en cada caso concreto. De esta forma, la existencia de esos registros previos, con idéntica o similar denominación a la presentada por la empresa solicitante, 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.

Por lo expuesto, considera este Órgano 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: “*NUTRE CAT (DISEÑO)*”, como al separarlo en sus dos elementos



denominativos “*NUTRE*” y “*CAT*” y el elemento gráfico , es clara la referencia en forma exclusiva a las características de su objeto de protección, 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 el **Licenciado Aarón Montero Sequeira**, en representación de la empresa **SOLLA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, trece minutos, treinta y seis segundos del veintisiete 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 N° 35456-J de 30 de marzo 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 **SOLLA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, trece minutos, treinta y seis segundos del veintisiete de junio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro del signo solicitado **“NUTRE CAT (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***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



### Descriptores

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca con falta de distintividad
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55