



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0739-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de marca “NUTRI D´ LEITE”**

**INNOVACIONES EN ALIMENTOS S.A DE C.V., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2014-1564)**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO N° 170-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veinte minutos del diecisiete 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 especial de **INNOVACIONES EN ALIMENTOS 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 quince horas, cuarenta minutos con veintidós segundos del veinticinco de agosto 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 D´ LEITE**”, en **clase 29** de la Nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir: ***“Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas, huevos, leche, otras preparaciones a partir de leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.”***



**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las quince horas, cuarenta minutos con veintidós segundos del veinticinco de agosto de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “[...] *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...].*”

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, para el 08 de septiembre de 2014 el representante de la empresa **INNOVACIONES EN ALIMENTOS S.A DE C.V.**, recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal en Alzada.

**CUARTO.** Por resolución de las diez horas, trece minutos con cincuenta y ocho segundos del doce de septiembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “[...] *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria [...].*” Y mediante el auto de las diez horas, trece minutos con cincuenta y nueve segundos del doce de septiembre de dos mil catorce, dispuso: “[...] *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, [...].*”

**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.

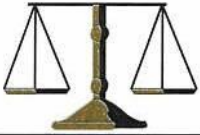
**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el registro solicitado por considerar; que el signo propuesto contraviene los incisos d) y



g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al ser la denominación propuesta descriptiva respecto de las cualidades del producto que pretende proteger, por ende, carente de aptitud distintiva.

Por su parte, la apelante indica que la marca de su representada si cumple con los criterios que establece la Ley N° 7978, respecto del contenido de la definición de una marca, por lo que se debe analizar es si el signo propuesto cumple con dichos requisitos, sea, distinguir el producto pretendido con distintividad frente a otros de su misma categoría. Que el signo debió ser analizado como un conjunto indivisible y no por cada uno de sus elementos. Agrega, que la legislación marcaría no prohíbe la inscripción de términos sugestivos que son los que sugieren o insinúan alguna característica del producto o servicio sin llegar a describirlo, por lo que con ello se desprende la diferencia entre una marca descriptiva y una sugestiva. Por lo que, la marca que pretende proteger su representada NUTRI D´ LEITE, encaja dentro de la categoría de los signos marcarios sugestivos, razón por la que si es procedente su inscripción. Que el signo de su representada no puede ser considerado descriptivo ya que de ninguna forma indica la calidad, cantidad, o destino de los productos que pretende proteger.

Continua señalando el apelante, que en el presente caso nos encontramos también la presencia de una denominación de fantasía. En virtud de que la marca NUTRI D´ LEITE es una frase fantasiosa, siendo que no despierta la idea que conlleve a identificar de manera inequívoca la naturaleza o composición de los productos que desea amparar. Que existen signos inscritos que incluyen el vocablo NUTRI- dentro de su conformación, que si bien no son vinculantes, dictan una tendencia de aceptación favoreciendo a algunos administrados y a otros no. Pues, fueron *“inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra Ley...”*. En cuanto a la palabra D´LEITE que evoca a *deleite*, el mismo es totalmente sugestivo en cuanto a que es un gusto consumir los productos pretendidos, pero que no describe de manera alguna ninguno de ellos. Por lo anterior su representada concluye que no existe infracción alguna al artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas, razón por la cual solicita se revoque la resolución dealzada, para que se continúe con el trámite de inscripción y se otorgue el edicto de ley de la marca propuesta por su representada NUTRI D´ LEITE, en clase 29 internacional.



**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. Lo anterior, dado que 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:*

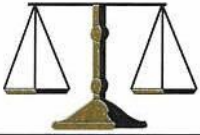
*[...] d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o **describir alguna característica del producto** o servicio de que se trata. [...] g) **No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.** [...]" (Negrita no corresponde al original.)*

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.

Al respecto, 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 de una cualidad de este, la de ser *nutritivo*. Además, de que nos encontramos ante un término genérico o de uso común, por consiguiente, no puede ser apropiable por parte de un tercero, y con ello limitar a los demás comerciantes a poder utilizarlo en sus propuestas. En este sentido, cabe recordar que los términos genéricos o de usanza común si pueden ser utilizados pero únicamente como complemento en las propuestas, no como el elemento que le proporcione la distintividad requerida, conforme de esa manera lo dispone el inciso b) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas.

Por su parte, la frase “D´ LEITE será percibida de manera inmediata por el consumidor como “deleite” que no podríamos obviar es una cualidad que nos remite al concepto “*deleitar*” y que según el Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L., lo define como “[...] *Causar placer al espíritu o los sentidos: [...].*” y de esa misma manera será apreciado por el consumidor con relación a los productos que se pretenden comercializar en la clase 29 internacional, respecto de que los mismos causaran placer al gusto.

Por lo que, el término *NUTRI D´ LEITE* en su conjunto da al consumidor la idea de ser un “deleite nutricional”, y por lo tanto describe cualidades que eventualmente podrían o no tener esos productos, sea, ser un producto nutricional y además para deleitar. Por lo anterior, el signo propuesto resulta ser exclusivamente **genérico** y **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



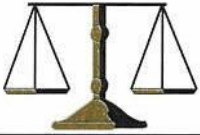
vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado. Esa distintividad, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis del 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, tal y como de esa manera operó en el presente caso, conforme lo disponen los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros signos Distintivos, criterio que fue determinado por el órgano a quo y que comparte este Tribunal de alzada, y en consecuencia sus manifestaciones en este sentido no son de recibo.

En cuanto a los extremos señalados por el recurrente debemos indicar que la marca que pretende proteger su representada NUTRI D´ LEITE, encaja dentro de la categoría de los signos marcarios sugestivos, razón por la que si es procedente su inscripción. Al respecto, cabe señalar que se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el distintivo. Sea, son signos que sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con determinado objeto o producto.

En este sentido el Tribunal ha señalado, al respecto, que:

*“Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El*



*consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”. (Proceso 20-IP-96. caso: EXPOVIVIENDA, publicado en la Gaceta Oficial N° 291, de 31 de setiembre de 1997).*

La situación descrita no ocurre en el presente caso, dado que tal y como se ha analizado el signo propuesto le atribuye de manera directa características en cuanto a las cualidades del producto, sea, le proporciona una característica particular al incorporar la raíz “NUTRI” del concepto nutrición, así al emplear la expresión D’LEITE que nos remite al término deleitar, que relacionadas con el producto a proteger, lo hace descriptivo de los peticionados en la clase 29 internacional. En consecuencia sus manifestaciones en este sentido, no son acogidas.

Agrega, el recurrente que el signo de su representada no puede ser considerado descriptivo ya que de ninguna forma indica la calidad, cantidad, o destino de los productos que pretende proteger. En este sentido, cabe aclarar al oponente que lo determinado por él a quo, así como lo analizado por este Órgano de alzada, infiere en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que dice: “[...] puede servir para **calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.** [...].” Por lo que se rechazan sus argumentos en este sentido, ya que difieren de lo analizado en la resolución venida en alzada.

Ahora bien, en cuanto a que el término empleado NUTRI D’ LEITE por su representada es una frase fantasiosa, siendo que no despierta la idea que conlleve a identificar de manera inequívoca la naturaleza o composición de los productos que desea amparar. Debemos indicar que un término es y se considera de fantasía, cuando este es creado por su titular sin que exista la más mínima posibilidad de que el consumidor pueda deducir o interpretar un significado de este y menos que evoque una cualidad del producto. Las marcas de fantasía conllevan a una alta inversión para posicionarlas en el mercado, y en razón de esto merecen una mayor protección, por ejemplo *xerox* para fotocopadoras.



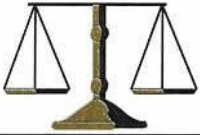
Máxime, que tal y como fue analizado al incorporar el signo propuesto la raíz “NUTRI” del concepto nutrición, así como la expresión D’LEITE que nos remite al término deleitar, por lo que ello evidencia que efectivamente ambos términos empleados nos remite a un significado específico, que no solo le proporcionan una característica a los productos, sino que además, constituyen términos genéricos de usanza común, que no pueden ser apropiables por parte de un tercero y en consecuencia procede su rechazo. De ahí que los agravios en este sentido, no son de recibo.

Señala el Apelante que existen signos inscritos que incluyen el vocablo NUTRI- dentro de su conformación, y que si bien no son vinculantes, dictan una tendencia de aceptación favoreciendo a algunos administrados y a otros no. Pues, fueron *“inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra Ley...”*. Al respecto, este Tribunal hace de conocimiento del recurrente que los signos marcarios inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial, no constituyen un parámetro para definir la inscripción de otros, en virtud de los criterios que otorgan o deniegan los registros son analizados en forma independiente, para cada caso en particular, conforme a su naturaleza y bajo la normativa marcaria aplicable para dicho fin.

Al respecto, este Tribunal Registral Administrativo ya ha emitido vasta jurisprudencia con respecto a ello, y al efecto dispone:

*“[...] no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra Ley de marcas y otros signos distintivos 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. [...]” (Voto. 986-2011 del Tribunal Registral Administrativo.)*

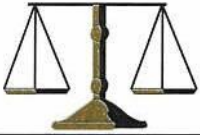
En este sentido, es importante advertir al recurrente que para los motivos de inconformidad como los dilucidados en el presente proceso, La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Capítulo IV, prevé un procedimiento para dicho fin, por lo que no son procedentes sus aseveraciones en este sentido. En consecuencia no son atendibles sus manifestaciones en este sentido.

Dadas las consideraciones anteriores, considera este Tribunal que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta minutos con veintidós segundos del veinticinco de agosto 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 **INNOVACIONES EN ALIMENTOS 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 **INNOVACIONES EN ALIMENTOS S.A DE C.V.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta minutos con veintidós segundos



del veinticinco de agosto de dos mil catorce la cual en este acto se confirma, para que se deniegue el signo solicitado “**NUTRI D’ LEITE**” en **clase 29** internacional. 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.**

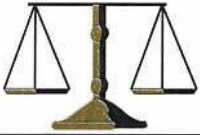
*Norma Ureña Boza*

*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