



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2014-0615-TRA-PI

**Oposición a la solicitud de inscripción de marca de la marca de fábrica y de comercio
“Nutri Jugo Durazno NÉCTAR Néctar de DURAZNO (diseño)”**

COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A. DE C.V.. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2013-6356)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 180-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con veinte minutos del diecinueve de febrero del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos, cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, con domicilio y establecimiento comercial/fabril en Calzada Lázaro Cárdenas N° 185, C.P. 35070 Parque Industrial, México, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cincuenta y dos minutos, cuarenta y seis segundos del siete de julio del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintidós de julio del dos mil trece, el licenciado Jorge Tristán Trelles, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo



como marca de fábrica y comercio en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “jugo o néctar de durazno”.

SEGUNDO. Que los edictos de ley para oír oposiciones fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta números doscientos treinta y nueve, doscientos cuarenta y doscientos cuarenta y uno, de los días once, doce y trece de diciembre del dos mil trece (Ver folio 1), dentro del término de ley; siendo, que el once de febrero del dos mil catorce, el licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, abogado de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, domiciliadas en Llorente de Flores, Heredia, y Río Segundo de Alajuela, cédulas de persona jurídica, tres-ciento uno-cero cero cero setecientos ochenta y cuatro, y tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, presentó oposición contra la solicitud de inscripción de la marca referida.



TERCERO. En resolución de las quince horas, cincuenta y dos minutos, cuarenta y seis segundos del siete de julio del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial declara con lugar la oposición presentada por las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**Nutri Jugo Durazno (diseño)**”, la cual **deniega**.

CUARTO. Que inconforme con la resolución supra citada, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el veintinueve de julio del dos mil catorce, el licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de la empresa **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.**, interpuso recurso de revocatoria y de apelación, siendo, que el Registro aludido, mediante resolución dictada a las once horas, seis minutos, veintiséis segundos del primero de agosto del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, declara con lugar la oposición presentada por las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.** contra la solicitud de inscripción de la marca “**Nutri Jugo Durazno (diseño)**”, la cual **deniega**, porque el mismo es engañoso, descriptivo y falta de distintividad.

El representante de la empresa solicitante, en su escrito de apelación presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de julio del dos mil catorce, argumenta, que la marca es distintiva, y el diseño visto en su conjunto dota de distintividad al signo solicitado; que el diseño de NUTRI (diseño), es sobre todo una denominación sugestiva/evocativa, del producto que se pretende proteger, y se trata de una denominación de fantasía. Las palabras JUGO Y DURAZNO recaen expresamente en la legislación con lo dispuesto por el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas. Solicita se revoque a resolución.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Antes de entrar a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, nos referiremos al carácter engañoso atribuido por el Registro de la Propiedad Industrial al signo presentado para registro.

La prohibición al registro de signos que puedan resultar engañosos para el público consumidor está contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, que indica:

“[Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)



j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.]”

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“[El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.]” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253**, subrayado nuestro.

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos, tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan. La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los productos que pretende distinguir:

“[Tenemos que el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:

SERVICIOS
hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal



... tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción...]” **Voto 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.**

En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la manera en que el signo se propone entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo propuesto y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo pretendido, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe otro medio de plantearlo en esta sede.

Entonces, si vemos que la marca de fábrica y de comercio pretendida es para proteger y distinguir: “jugo o néctar de durazno” en clase **32** de la Clasificación internacional de Niza, no resulta engañosa, ya que el producto a proteger es jugo de durazno, no encontramos la contradicción lógica entre el signo propuesto y el producto que pretende distinguir, no está presente el antagonismo necesario entre uno y otro para decretar la posibilidad de engaño, y a modo de ilustración nos referimos a los ejemplos dados por Lobato citados anteriormente.



Siendo, que a un nivel lógico la relación propuesta signo-producto no produce una contradicción en sí misma de la cual resulte un engaño o confusión al consumidor, dicha situación impide la aplicación del inciso j) del artículo 7 de la Ley

QUINTO. La jurisprudencia de este Tribunal ha sido clara en indicar que nuestro sistema de registro 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 tal sentido son antecedentes de la presente resolución los Votos dictados por este Tribunal bajo los números 678-2009, 784-2009, 870-2009, 1166-2011, 1192-2011, 1282-2011 y 0163-2012, entre otros. Al respecto comenta el tratadista Manuel Lobato, cuya interpretación a la Ley española es de completa aplicación al caso costarricense dada la redacción del inciso d) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que inicia con el adverbio de modo “*únicamente*”:

“[la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y sólo prohíbe el registro de signos exclusivamente compuestos por descriptivos.]”

Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, p. 254.

Comúnmente encontramos el caso de uso de elementos descriptivos de características cuando se registran a nivel marcario las etiquetas de los productos: en éstas por lo general se utilizan elementos genéricos, como el nombre del producto, así como descripciones de características, como lo pueden ser el sabor o el elemento principal que lo compone. Permitir que los registros se puedan efectuar de esta forma es vital para los titulares de dichos derechos, ya que les brinda prueba no solamente de la marca como tal, sino de la forma en que en el comercio se presentan las etiquetas de sus productos, de cómo se publicitan los productos o servicios, de cómo es en general percibido el producto o servicio en el mercado más allá de la mera marca, permite la identificación de los elementos no funcionales de apariencia, como el diseño



general, el empaque, el color, etc., y cuya prueba es de gran importancia en juicios o procedimientos relacionados a la competencia desleal, en donde encontramos que puede existir el aprovechamiento injusto del esfuerzo de un empresario proveniente de la imitación de la forma en que presenta en el comercio sus productos o servicios, sin que necesariamente esté envuelta la marca en sí misma.

Así, y analizado el signo propuesto para registro, encuentra este Tribunal que éste cae en la prohibición intrínseca de consistir en un signo conformado única y exclusivamente por una descripción de características, sancionado en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que establece en lo conducente:

“[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.”

(destacado en negrita no es del original).

Citamos el Voto de este Tribunal N° 441-2008:

“[Tenemos que el signo propuesto, sea LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, es una frase la cual contiene dos sustantivos que a su vez son calificados por sendos adjetivos; o sea, de dicha frase se colige claramente que su sentido es indicar que la LIMPIEZA es IMPECABLE y que la BLANCURA es IMPRESIONANTE. A pesar de que la apelante intenta hacer ver a dicha frase como carente de sentido gramatical o significado, lo cierto es que está construida según las reglas gramaticales del idioma español, y tiene un significado concreto, el cual es atribuir la calidad de impecable e impresionante acerca de la limpieza y la blancura. Pero, ¿sobre qué se predicen dichos atributos? Evidentemente es sobre los productos



que se pretenden distinguir con dicho signo. Entonces, se deberá tener claro cuáles son esos productos que se pretenden distinguir, y con base en estos analizar si son de aplicación alguna o algunas de las causales de rechazo intrínsecas contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, (en adelante, Ley de Marcas).

PRODUCTOS

<u>Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; desodorantes de uso personal, productos higiénicos que sean de aseo personal, colorantes para la colada y el aseo, tintes cosméticos, pez negra para zapateros</u>
--

Respecto de los productos subrayados, se tiene que el signo propuesto resulta calificativo de características que claramente son deseadas para ellos: de productos para blanquear y para la colada o lavado de ropa, de preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, de los jabones, de los dentífricos y de los productos higiénicos que sean de aseo personal, se espera que limpien y blanqueen, y evidentemente el consumidor espera que el producto que va a utilizar para llevar a cabo estas actividades tenga un desempeño superior, para el caso concreto, que la limpieza y el blanqueado obtenidos sean impecables y/o impresionantes.]”

Si bien el inciso d) del artículo 7 antes transcrito no impide que en la construcción de un signo distintivo se utilicen elementos que describan o califiquen características de los productos o servicios, ya que estos elementos sirven como guía para el consumidor al realizar su acto de consumo, y su uso de forma leal es incluso deseable dentro del comercio, lo que si prohíbe dicho inciso es que el signo propuesto este conformado ÚNICAMENTE o de manera exclusiva por elementos descriptivos o calificativos de características. En el presente caso



en su conjunto es un signo constituido por el término “**NUTRI**”, la cual de forma directa transmite en el consumidor la idea de nutrición y significa “Proporcionar a un organismo viviente las sustancias que necesita para vivir”; a la vez “**NUTRI**” es una raíz gramatical, la que es utilizada para hacer distinguir un alimento, describe una cualidad de éste, la de ser nutritivo. Las palabras “**JUGO**” y “**DURAZNO**”, es el nombre del producto propuesto en el listado de la solicitud. El vocable “**NÉCTAR**” significa “**jugo**”, y la frase “**Néctar de DURAZNO**”, es “**Jugo de DURAZNO**”, que es el nombre del producto. Vemos así, que la marca que se pretende registrar es descriptiva porque únicamente indica al consumidor la idea de un “**jugo de durazno nutritivo**”, y por lo tanto resulta ser tan solo el nombre de un producto a distinguir y una descripción de las cualidades que podría tener el producto, en este caso el jugo de durazno. El **diseño de los duraznos** refuerza la idea del producto a distinguir, este elemento no aporta o produce una individualización de la marca en el mercado, el **dibujo de la vaca** contenido en su grafía, tampoco genera aptitud distintiva al conjunto, ya que con ello el consumidor podría confundirse, porque el jugo de durazno no proviene de la vaca.

De esta forma el consumidor al visualizar de forma global el signo a registrar puede creer que el producto que identifica la marca a registrar es “**Nutri Jugo Durazno**”, términos de uso común y utilizables dentro del comercio, por ende no son protegibles, ello, de conformidad con lo que dispone el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece lo siguiente:

“**Artículo 28.-** Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se



extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.” (el subrayado es nuestro).



Por lo señalado anteriormente, el signo utilizado para distinguir jugo o néctar de durazno resulta ser exclusivamente genérico y únicamente descriptivo de cualidades, que no permite distinguir los productos de los que otro competidor pueda ofrecer en el comercio. De esta forma la marca propuesta en su parte denominativa que es la predominante, y la que el consumidor visualiza para referirse al producto, carece de distintividad frente a otros competidores por limitarse a describir una característica, que el jugo de durazno es nutritivo. Se violenta el inciso g) del artículo 7 de la ley de Marcas, por no presentar el signo aptitud distintiva que permita diferenciarlo del de los competidores. De manera que, el artículo 7 in fine de la ley de rito, no es de aplicación en este caso, tal y como lo pretende la empresa recurrente, en razón que las palabras “Nutri Jugo Durazno”, son vocablos que no le otorgan distintividad, y al no contar el signo con otros elementos que aporten aptitud distintiva al conjunto, no puede acceder a la categoría de marca registrada.

Partiendo de lo expuesto supra, este Tribunal no acoge lo indicado por la empresa recurrente en su escrito de apelación, específicamente, cuando manifiesta que la marca a registrar “es sobre todo una denominación sugestiva/evocativa”, por cuanto las marcas evocativas son aquellas en la que, aunque se brinda al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad del producto o servicio que se va a distinguir, no se refieren exactamente a la cualidad común o genérica del producto o servicio. En el caso bajo examen, la denominación está conformada por términos genéricos que informan a los consumidores como son los productos a proteger, por ende, es descriptiva.



En virtud de las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cincuenta y dos minutos, cuarenta y seis segundos del siete de julio del dos mil catorce, la que en este acto se **confirma**. Asimismo se procede **acoger** la oposición presentada por el licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado generalísimo de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**Nutri Jugo Durazno NÉCTAR Néctar de DURAZNO (diseño)**”, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.**, bajo el expediente número **2013-6356**, la cual se **deniega**.

SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cincuenta y dos minutos, cuarenta y seis segundos del



siete de julio del dos mil catorce, la que en este acto se **confirma**. Se **acoge** la oposición presentada por el licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado generalísimo de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**Nutri Jugo Durazno NÉCTAR Néctar de DURAZNO (diseño)**”, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.**, bajo el expediente número **2013-6356**, **la cual se deniega**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase 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 INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca con falta de distintiva

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TE. Marca descriptiva

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69