



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0746-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “NUTRI D’ LEITE”

INNOVACIÓN DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1565-2014)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 215-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las once horas del diez de marzo de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, con cédula de identidad No. 1-0392-0470, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **INNOVACIÓN DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de México, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta minutos y treinta segundos del veintidós de agosto de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 24 de febrero de 2014, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NUTRI D’ LEITE**”, para proteger y distinguir: *“cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”*, **en clase 32 de la nomenclatura internacional.**



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta minutos y treinta segundos del veintidós de agosto de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas* [...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.** [...]”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en la representación indicada, apeló la resolución referida anteriormente, expresando agravios, 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 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: “*cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas*”, dada la impresión que puede causar en el consumidor, quien lo percibirá como “*nutritivo y como un deleite*”. Afirma el Registro *a quo* que la marca



“**NUTRI D’ LEITE**”, 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 sus escritos de apelación y 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 sugestivo, 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 “**NUTRI D’ LEITE**” 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. Alega además el recurrente que la marca propuesta no puede ser considerada descriptiva ya que de ninguna forma indica la calidad, cantidad o destino de los productos que pretende amparar dicho signo distintivo, agrega que es más bien una frase fantasiosa, ya que no despierta la idea que conlleve a identificar de manera inequívoca la naturaleza o composición de los productos que desea amparar y lo cual parece haber sido el criterio reciente del Registro ante el evidente número de signos inscritos que incluyen el vocablo NUTRI dentro de su conformación. Concluye en cuanto a que “D’LEITE” evoca a deleite, que este vocablo es totalmente sugestivo en cuanto a que es un gusto consumir los productos pretendidos, pero no está describiendo de modo alguno ninguno de ellos.

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 7° y 8° 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 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. [...]”

De acuerdo con las normas citadas, una marca es inadmisibles 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 “**NUTRI D’ LEITE**”, 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 “**D’ LEITE**”, hace relación directa o inmediata a la palabra “**DELEITE**”, como placer del ánimo o placer sensual, significado conceptual de dicho vocablo según la Real Academia Española (<http://lema.rae.es/drae/?val=deleite>), vocablos que en su conjunto le dan ciertas atribuciones a los productos que pretende proteger y distinguir, razones por la 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 inciso 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 esto no significa 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, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión o no a las prohibiciones que establece la Ley de rito 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 “**NUTRI D’ LEITE**” genera más que una evocación, una expectativa concreta de que el producto es nutritivo y a la vez dará un placer del ánimo o un placer sensual. 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 demás no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, ya que a todas luces resultan improcedentes.

Es así que de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

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, “**NUTRI D’ LEITE**”, para los productos solicitados, por cuanto, de su análisis gráfico y fonético se concluye que es falto 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.

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: “**NUTRI D’ LEITE**”, como al separarlo en sus dos elementos “**NUTRI**” y “**DELEITE**”, 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 el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **INNOVACIÓN DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.**, en contra de la



resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta minutos y treinta segundos del veintidós de agosto 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 el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **INNOVACIÓN DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta minutos y treinta segundos del veintidós de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro del signo solicitado **“NUTRI D’ LEITE”**. 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**