



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0663-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (**NUTRICIOSA**) (29, 32)

LACTEOS CENTROAMERICANOS S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2013-6942)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 326-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta minutos del nueve de abril del dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, mayor, abogado, con cédula de identidad número 1-415-1184, vecino de San José, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **LACTEOS CENTROAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las nueve horas veintiocho minutos quince segundos del siete de julio del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el día doce de agosto del 2013, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el **Licenciado Harry Zurcher Blen** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LACTEOS CENTROAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA**, organizada y existente de conformidad por las leyes de Nicaragua y domiciliada en kilómetro 46 ½ Carretera Tipitapa-Masaya, de la Cartonera 300 metros al sur a mano derecha, República de Nicaragua, solicitó la inscripción multiclase de la marca de fábrica y comercio **NUTRICIOSA**, en *clase 29* de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir



“Leche líquida y en polvo. Productos lácteos y derivados. Leche de soya, leche de arroz, suero de leche, yogures”; y en *clase 32* de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir *“Bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. Bebidas de soya, bebidas deportivas, jugos, néctares”*.

SEGUNDO. Los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta números 239, 240 y 241, de los días 11, 12 y 13 de diciembre del 2013, por lo que el **Licenciado Manuel E. Peralta Volio**, Apoderado Generalísimo de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, se opuso a la solicitud indicada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas veintiocho minutos quince segundos del siete de julio del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO: Con base en las razones expuestas [...] se resuelve: Declarar con lugar la oposición interpuesta por el representante de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., contra la solicitud de la marca “NUTRICIOSA”, la cual se deniega [...]”*

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las ocho horas cuarenta minutos treinta segundos del siete de agosto del dos mil catorce, el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, Apoderado Especial de la compañía **LACTEOS CENTROAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA**, interpuso recurso de revocatoria con apelación contra la resolución final antes referida.

QUINTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas treinta y dos minutos veintinueve segundos del ocho de agosto del dos mil catorce, resolvió; *“[...] Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, [...].”*



SEXTO. 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 plazo legal previo a las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial, consideró que el signo solicitado “**NUTRICIOSA**” en clase 29 y 32 internacional, constituye un signo descriptivo y falso de distintividad con respecto a los productos que pretende proteger, razón por la cual resulta inadmisible su inscripción pues contraviene el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Al momento de emitir sus agravios, el apelante de **LACTEOS CENTROAMERICANOS, S.A.**, argumentó en términos generales que el Registro no lleva razón al indicar que la marca que pretende inscribir es descriptiva con respecto a los productos que protege, y que dicha marca debe analizarse como un todo y no fraccionando sus elementos como erróneamente lo realizó el Registro.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizado el expediente de marras y previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal estima de suma importancia poner en conocimiento lo que al respecto establece La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2°, el cual define la marca como:



[...] Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase. [...]”

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos están contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

“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. (...).***

Se desprende de la anterior cita legal, que una marca es inadmisible por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio.

Bajo esta perspectiva, podemos determinar que la distintividad de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe examinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta una connotación descriptiva; en la expresión “**NUTRICIOSA**”, es utilizable en el comercio de productos y servicios, siendo esto un atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.



Para el caso en estudio, cabe señalar que el signo **NUTRICIOSA**, es en **clase 29** de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “**Leche líquida y en polvo. Productos lácteos y derivados. Leche de soya, leche de arroz, suero de leche, yogures**”; y en **clase 32** de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “**Bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. Bebidas de soya, bebidas deportivas, jugos, néctares**”.

Esa distintividad, 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, 4^a edición, Buenos Aires, 2002, p.108). Esta distintividad no se encuentra en el signo solicitado por Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A. de C.V.

Ahora bien, en cuanto a las palabras de uso común y genérico, estas no son apropiables por parte de un particular, porque va en detrimento del comercio en general. En cuanto a la prohibición de registrar signos genéricos, se ha señalado que: “*En este supuesto de restricción del registro de una marca, concurre el hecho adicional de que, de permitirse el registro de una designación genérica a favor de un comerciante en particular, se lesionaría los intereses del resto de competidores que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas.*” Jalifé Daré, Mauricio, Aspectos Legales de Marcas en México, Editorial INISA S.A., México, 1995, p. 27.

El término **NUTRI** surge de la palabra nutrición que es el conjunto de “**procesos biológicos, psicológicos y sociológicos involucrados en la obtención, asimilación y metabolismo de los nutrientes por el organismo**” (<http://www.fns.org.mx/index.php?IdContenido>), en sí, es proporcionarle a un organismo viviente las sustancias que necesita para vivir; a la vez **NUTRI** es una raíz gramatical, que puede ser asociada a la palabra nutritivo, lo que podría llevar a pensar al consumidor que los productos tienen esa calidad y esas propiedades; siendo entonces



que es utilizada para hacer distinguir en un alimento de forma directa y *descriptiva* una cualidad de este, la de ser nutritivo. Este radical genérico no debe ser preponderante a la hora de hacer cotejos de marcas según el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por otra parte, las terminaciones “**CIOSA**” – “**OSA**” o “**SA**”, no tienen significado alguno, y en su conjunto al término **NUTRICIOSA** únicamente indica al consumidor la idea de algo “nutritivo”, y por lo tanto resulta ser tan solo el nombre del producto a distinguir y una descripción de sus cualidades. Siendo entonces que la marca utilizada para distinguir leches y sus distintas manifestaciones, así como bebidas y otros líquidos son exclusivamente genéricos y por ende carece ni tiene fuerza o aptitud distintiva.

Es importante concluir que la doctrina dice: “(...) *El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características (...) Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. (...)*” (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).

Considera entonces este Tribunal, que el signo solicitado no cumple con las condiciones para ser inscrita, conforme a los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, puesto que la palabra **NUTRICIOSA** trata de un término descriptivo de cualidades al referirse a un término derivado de la nutrición, y además genérico con relación a los productos. Es por ello que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra ajustada a derecho, por lo que, lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, representante de la compañía **LACTEOS CENTROAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA**, y confirmar 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteado por la Apoderado de la empresa **LACTEOS CENTROAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas veintiocho minutos quince segundos del siete de julio del dos mil catorce, la que en este acto *se confirma* para que se proceda con el rechazo de la solicitud de la inscripción multiclase de la marca de fábrica y comercio **NUTRICIOSA**, en clase 29 y clase 32 de la nomenclatura Internacional de Niza. 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.- **NOTIFÍQUESE**.

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00:43:89

TNR: 00.60.55