

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1166-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “NUT’ N BETTER” (29),
OTIS MCALLISTER INC, apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2012-6181)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 619-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta minutos del veintinueve de mayo del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Robert Christian van der Putten Reyes**, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número ocho-cero setenta y nueve-trescientos setenta y ocho, en su condición de apoderado de la empresa **OTIS MCALLISTER INC**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de California, Estados Unidos de América con domicilio actual en 353 Sacramento Street, Suite 300, San Francisco, California, Estados Unidos de América, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dieciocho minutos, treinta y cuatro segundos del ocho de octubre del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de junio del dos mil doce, el Licenciado **Robert Christian van der Putten Reyes**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del signo “**NUT’ N BETTER**”, como marca de fábrica y de comercio para

proteger y distinguir en clase **29** de la Clasificación Internacional de Niza, ”almendras, pistachos y nueces preparadas, frutos secos tales como albaricoques, mangos, ciruelas, maní y toda clase de mezclas de dichos productos”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las diez horas, dieciocho minutos, treinta y cuatro segundos del ocho de octubre del dos mil doce, rechazó la inscripción de la solicitud de la marca referida.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta y uno de octubre del dos mil doce, el Licenciado Robert Christian van der Putten Reyes, en representación de la empresa **OTIS MCALLISTER INC**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución supra citada, y el Registro mediante resolución dictada a las catorce horas, un minuto, seis segundos del doce de noviembre del dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

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 Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de influencia en el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.

TERCERO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio, en clase **29** de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7 incisos d), g), y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que el signo marcario propuesto contiene elementos literarios de uso común y genérico, que relacionados con los productos que desea proteger, carece de distintividad, particularmente por manifestar en forma directa la naturaleza de lo que se busca proteger. La marca propuesta resulta ser genérica y común, a su vez inapropiable por parte de un particular por lo que no es posible el registro de la misma.

La representación de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación presentado en fecha treinta y uno de octubre del dos mil doce argumenta que la marca solicitada **NUT' N BETTER** es una denominación de fantasía, que como tal no tiene significado alguno, ni genera idea alguna, por lo que los elementos que conforman la misma no pueden ser analizados en forma aislada. Por lo anterior, es que la marca no posee las características que le atribuye el señor registrador toda vez que la frase total no es utilizada para describir los productos que se desean proteger y por tal razón tampoco pueda llevar a error o confusión al consumidor sobre la verdadera naturaleza del producto. En otras palabras, los comerciantes no utilizan, ni requieren la marca solicitada para referirse o calificar los productos que se desean distinguir. Por tal razón la marca es capaz de distinguir los productos de su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que planteó el **a quo**, este Tribunal arriba a la conclusión, de que la marca solicitada “**NUT' N BETTER**” sí contraviene las normas citadas, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o

servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: *“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. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables”* (OTAMENDI, Jorge, **“Derecho de Marcas”**, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“NUT’ N BETTER”**, en clase **29** de la Clasificación Internacional, encuentra su fundamento en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al resultar descriptiva y calificativa de alguno de los productos que se pretenden proteger, a saber, **“almendras y nueces preparadas”**, sea la característica de tratarse de las mejores almendras y nueces preparadas, toda vez, que la palabra **NUT’** traducido al idioma español significa **“Nuez”** y el término **“Better”** se traduce como **“mejor”**, el cual actúa dentro de la denominación como un adjetivo calificativo, en el sentido que hace alusión a una cualidad de la nuez, cual es ser la mejor, por lo tanto el signo pretendido para identificar ese tipo de productos es descriptivo de cualidades, por lo que no es procedente su registración.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a proteger en relación con las almendras y nueces preparadas, para la clase **29** de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto el signo solicitado **“NUT’ N BETTER”**, alude directamente al producto que quiere proteger **NUT’** que como se indicara supra

significa “Nuez”, la letra “N” no juega un papel relevante dentro de la denominación, y la palabra “**Better**” se refiere a “mejor”, de tal forma que el distintivo pretendido es genérico o de uso común porque designa el género al que pertenecen algunos de los productos que pretende identificar con dicha denominación como los son las almendras y las nueces preparadas, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que a la marca de fábrica y de comercio “**NUT’ N BETTER**”, no se le puede autorizar su inscripción respecto a tales productos (almendras y nueces preparadas), de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, señaló: “*...A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de **DISTINTIVIDAD** de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”.*

Además de lo anterior, la negativa de inscripción se fundamenta también, en el inciso j) del citado artículo 7 de Ley de Marcas. El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “*Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)*” (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.**)

Entonces, sí partimos de la definición supra citada, el signo “**NUT’ N BETTER**” tal y como lo establece el Registro de la Propiedad Industrial, sí puede resultar engañoso, respecto a los restantes productos que pretende proteger en la clase **29** de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, “**pistachos, frutos secos como albaricoques, mangos, ciruelas, maní y toda clase de mezclas de dichos productos**”, pues el mismo es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, inducen a error y engaño al consumidor en cuanto a su naturaleza, ya que el signo solicitado incluye en su denominación el término “**Nut**” (nuez), que es el elemento preponderante del signo pretendido. De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, *“este principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.”* (KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

Visto lo anterior, tenemos que la marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas sí puede basarse válidamente en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**NUT’ N BETTER**” por su falta de distintividad, además de ser calificativa, descriptiva respecto de algunos de los productos a proteger ya indicados y tendiente a engaño y a confusión al consumidor respecto de otros de los productos que

protegería, este Tribunal, no acoge los alegatos formulados por el apelante en sentido contrario.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta calificativo y descriptivo de una característica propia de los productos que se pretenden proteger, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, así como por ser engañoso respecto de otros productos, según los argumentos expuestos a través de la presente resolución, violentando así los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y de comercio solicitada “**NUT’ N BETTER**”, para proteger y distinguir los productos indicados de la clase **29** de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Robert Christiam van der Putten Reyes**, en su condición de apoderado de la empresa **OTIS MCALLISTER INC**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dieciocho minutos, treinta y cuatro segundos del ocho de octubre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**NUT’ N BETTER**”, en clase **29** de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO. 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 La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativa, y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Robert Christiam van der Putten Reyes**, en su condición de apoderado de la empresa **OTIS MCALLISTER INC**, contra la

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dieciocho minutos, treinta y cuatro segundos del ocho de octubre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**NUT’ N BETTER**”, en clase **29** de la Clasificación Internacional de Niza. 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 el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.-**NOTIFÍQUESE.**-

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Zayda Alvarado Miranda

Guadalupe Ortiz Mora

Descriptorios:

- *Marca Intrínsecamente inadmisibles*
- *TE: Marca descriptiva y engañosa*
- *TG: Marcas inadmisibles*
- *TNR: 00.60.55*