



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0004-TRA-PI**

**Solicitud de registro de marca de fábrica y comercio “Nutri can (DISEÑO)”**

**EMPRESAS CAROZZI S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3544-2014)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 644-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta minutos del dos de julio de dos mil quince.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Rohmoser Zúñiga**, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad 1-0617-0586, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **EMPRESAS CAROZZI S.A.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Chile, domiciliada en Longitudinal Sur 5201, Nos, San Bernardo, Chile, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con veintiocho minutos y treinta segundos del dieciocho de noviembre de dos mil catorce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 25 de abril de 2014, el Licenciado **Edgar Rohmoser Zúñiga**, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Nutri can (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir en **Clase 31** de la Clasificación Internacional de Niza: “*Alimentos para canes*”.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las quince horas con veintiocho minutos y treinta segundos del dieciocho de noviembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar de plano la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 1° de diciembre de 2014, el Licenciado **Edgar Rohmoser Zúñiga**, en la representación indicada, recurrió la resolución referida 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 el Juez Suárez Baltodano, 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 “*Nutri can (DISEÑO)*”, por considerarlo descriptivo en relación con los productos que se pretenden proteger y distinguir, sea alimento para perros, dada la impresión que puede causar en el consumidor, quien lo percibirá como un alimento que es nutritivo para los perros. Afirma el Registro que la marca



propuesta no genera distintividad en relación con dichos productos, ya que carece de la peculiaridad y particularidad necesarias para su inscripción, al estar conformado por palabras que indican en forma directa al consumidor el producto de que se trata, dado lo cual no puede ser admitida porque transgrede los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la recurrente manifiesta que el signo solicitado es meramente sugestivo y que se debe analizar en su visión de conjunto sin seccionar componentes tal y como lo recomienda la doctrina y la jurisprudencia. Señala que la marca propuesta posee suficiente distintividad en relación a los productos a proteger y distinguir, por cuanto no describe ni hace referencia directa a los mismos, la marca no tiene el nombre de ningún producto, ni tiene relación con este. Agrega que el distintivo “NUTRICAN” es indiscutiblemente registrable como marca, al no haber infracción alguna a la norma de ley, esto por cuanto la denominación solicitada no puede considerarse descriptiva y en el presente caso dicha denominación no es utilizada por los comerciantes o los consumidores para describir o calificar la marca, por ende, no carece de aptitud distintiva, y la misma debe definirse como un término de fantasía o arbitraria y que si bien es sugestiva de la nutrición de canes es susceptible de constituirse como marca para identificar alimentos para perros. Señala que está compuesta por elementos figurativos que le agregan aptitud distintiva. En razón de dichos alegatos, solicita se continúe con el trámite de inscripción propuesto.

### **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.**

De este modo, la **distintividad** resulta ser una particularidad de la marca y representa su



función esencial, toda vez que su misión está dirigida a diferenciar unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los que elige de otros similares que se encuentren a su disposición en el mercado, por ello, es condición primordial para que se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo.

Dentro de las causales de inadmisibilidad se encuentran las objeciones por motivos **intrínsecos** son aquellas que derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger y distinguir**, relativo a situaciones que impidan su registración respecto de otros productos o servicios similares o que puedan ser asociados. Estos motivos intrínsecos, están contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales y para el caso bajo estudio nos interesan:

*“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. [...]*”

De acuerdo con las normas citadas, una marca también es inadmisibles por razones intrínsecas cuando resulte únicamente **descriptiva** de alguna de las características del producto o servicio al cual se aplica. De tal manera, su distintividad se debe determinar en función de su aplicación a éstos. Así, cuanto más genérico y descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Dicho lo anterior, este Tribunal concuerda con el criterio expresado por la Autoridad



Registral, pues 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 **“Nutri can (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir: *“alimentos para canes”*, por cuanto, definitivamente, los vocablos que lo componen, tanto en forma separada **“NUTRI”** y **“CAN”** como vistos en forma conjunta, únicamente expresan o relacionan directamente una cualidad o característica que el público consumidor esperará encontrar en los productos ofrecidos, en este caso, que son alimentos especialmente nutritivos para los perros, razón por la cual no resulta procedente el agravio de que la marca es meramente sugestiva, ya que los términos que la componen rayan en lo descriptivo y esa evocación tan fuerte impide su inscripción como marca sugestiva. Asimismo, la parte figurativa del signo solicitado, no es un elemento preponderante de este, que le otorgue la distintividad requerida al signo propuesto.

A criterio de este Tribunal, el signo solicitado no cumple con las condiciones necesarias para ser inscrita, conforme a los incisos citados, el signo no tiene distintividad, ya que las palabras que lo componen no tienen ningún otro elemento que le de esa característica, la palabra está compuesta por la raíz de nutrición **“NUTRI”** y **“CAN”** que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española significa: **“can<sup>1</sup> Del lat. *canis*.1. m. perro (II mamífero).”** (<http://dle.rae.es/?w=can&o=h>), siendo palabras descriptivas que con relación a los productos **no lo distinguen de otros de su misma especie.**

El término **“Nutri”** es el radical genérico para **“nutrición”** por lo que de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas y 24 inciso b) de su Reglamento no es protegible. Al respecto, debe tomarse en cuenta que el inciso b) del Reglamento indica que en los cotejos marcarios no se puede sostener la distintividad entre los signos con base en un radical genérico, que en este caso lo es para nutrición y describe que los productos a proteger son para la nutrición de perros.

Igualmente el término **“can”** es sinónimo de **“perro”** según fue expuesto, que es un término conocido ampliamente por lo que el consumidor sin ningún esfuerzo entenderá que se trata de



nutrición de canes la marca propuesta. La palabra “can” igualmente no es apropiable para la línea de productos para perros ya que es totalmente descriptiva, de ahí que la marca propuesta violenta el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas. Al respecto basta que el consumidor de forma inmediata reconozca la palabra y la asocie con el producto, para indicar que la misma tiene una función descriptiva directa, ya que la operación mental es directa y no requiere del uso de la fantasía para hacer una relación para deducir la característica a la que se refiere, o el nombre del producto que indica.

Una marca evocativa se puede inscribir, en el tanto no raye en lo descriptivo, como es el caso que nos ocupa, tal y como se indicó anteriormente. Si bien el término “can” no es el de uso más genérico para referirse a “perros”, el mismo se reconoce de forma inmediata por el consumidor, y no puede apropiarse ese término a favor de un competidor impidiendo así a los demás poder utilizarlo.

Por lo expuesto, considera este Órgano 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: “*NUTRICAN*” como al separarlo en sus dos elementos denominativos “*NUTRI*” y “*CAN*”, es clara la referencia en forma exclusiva a las características de su objeto de protección, 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 **Edgar Rohrmoser Zúñiga**, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **EMPRESAS CAROZZI S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con veintiocho minutos y treinta segundos del dieciocho de noviembre de dos mil catorce, la que en este acto se



confirma.

**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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 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 expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Rohmoser Zúñiga**, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **EMPRESAS CAROZZI S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con veintiocho minutos y treinta segundos del dieciocho de noviembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro del signo solicitado “**Nutri can (DISEÑO)**”. 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***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



### **Descriptores**

- **Marca Intrínsecamente inadmisibles**
- **TE: Marca con falta de distintividad**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**