



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0151-TRA-PI

Solicitud de inscripción como nombre comercial del signo NUTRIMARKET (diseño)

NUTRIMARKET S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 10735-2015)

Marcas y otros signos

VOTO 0665-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del dieciocho de agosto del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Ricardo Araya Arce, mayor, casado, administrador de empresas, vecino de Heredia, cédula de identidad 1-1027-0166, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa NUTRIMARKET S.A., cédula jurídica 3-101-432191, domiciliada en Heredia, Santa Rosa de Santo Domingo, Parque Industrial Zeta, módulo R, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:12:05 horas del 29 de enero de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de noviembre de 2015, el señor **Araya Arce**, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó la inscripción como nombre comercial del signo



para distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a la gestión comercial de productos*



saludables y nutritivos sito en Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia, costado oeste de 3M, Bodegas y locales La Valencia, local #1”.

SEGUNDO. Por resolución de las 14:12:05 horas del 29 de enero de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO / Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...**”.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de febrero de 2016, el señor **Araya Arce**, en representación de la empresa **NUTRIMARKET, S.A.**, apeló la resolución referida, y expresó agravios.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de rigor.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. RESOLUCION APELADA Y AGRAVIOS. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió que el signo solicitado resulta carente de la carga necesaria de aptitud distintiva que permita su inscripción. Agrega que nos encontramos ante un signo que no es distintivo para la gestión comercial de productos saludables y nutritivos, y que los elementos figurativos que lo conforman no resultan preponderantes en relación a los denominativos, por lo que no aportan aptitud distintiva por sí mismos, siendo el elemento denominativo el que



llama la atención del consumidor. Indicó el Registro al solicitante que con respecto a la inscripción 155702 del signo NUTRIMERCADO, que el hecho de que se encuentre registrado este signo a su favor no significa que dicha aceptación sea un requisito **sine qua non** para que el Registro inscriba el signo solicitado. Señaló que debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; siendo que cada solicitud ha de ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral, regido por la legislación aplicable al momento de la solicitud. Concluyó que el signo solicitado carece de aptitud distintiva con respecto al giro comercial propuesto, citando como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apelante alega en sus agravios que NUTRIMARKET no causa ninguna confusión en el comercio con el origen de los productos o servicios que ofrece y se procura proteger, ya que son productos de carácter nutritivo y saludables, que en la actualidad ya se negocian, se venden y se distribuyen a terceros, todo bajo la denominación social NUTRIMARKET S.A., por consiguiente tanto la denominación social (entendido como el nombre que identifica a una persona jurídica en el tráfico mercantil como sujeto de relaciones jurídicas, derechos y obligaciones), como el establecimiento comercial (lugar que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para identificarla, individualizarla y distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares), están en armonía con los productos y servicios propuestos, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva que no se provoca engaño a terceros y sí se otorga la distintividad requerida obligatoria en el artículo 2 de la Ley de Marcas, más aún a través de su signo, ya descrito que le da su representatividad como establecimiento, y le confiere y hereda confianza, calidad y prestigio a los productos a quien los obtiene. Alega además que es propietaria registral del nombre comercial NUTRIMERCADO, registro No. 155702, mismo que traducido al inglés es NUTRIMARKET, y como puede dilucidarse, significan lo mismo y pese a la existencia del principio de independencia de las marcas, tal vocablo NUTRIMERCADO, significa al idioma inglés NUTRIMARKET, es decir para los efectos correspondientes son exactamente lo mismo. Agrega que la marca NUTRIMERCADO y su derivación en inglés NUTRIMARKET, que se



pretende inscribir, se publicitan masivamente en la actualidad con el mantenimiento del establecimiento mercantil, brochures, tarjetas de presentación, facturas que emite a terceros, obtención de los permisos de funcionamiento y patente y derecho de imagen y publicidad a través de la página web: www.nutrimarketcr.com, página creada desde enero del 2015, y mediante la página www.nutrimercadocr.com cuyo link está redireccionado al otro mencionado, y puede constatar que existen fehacientemente. Concluye que resulta ilógico rechazar la inscripción de NUTRIMARKET y su logo basándose en esos criterios, cuando ya existe un registro constituido y que pertenece al mismo titular, sea su representada, y del que se ha venido haciendo uso desde hace tiempo, no es una nueva marca que está naciendo a la vida jurídica apenas, hacerlo así, ocasionaría la indefensión de sus representada ante los demás entes de consumo, al no poder registrar el establecimiento comercial donde se llevan a cabo las actividades propias de su giro comercial.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Sobre la aplicación de los artículos 2 y 65 de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), hemos de indicar que la aptitud distintiva y la inconfundibilidad son condiciones necesarias que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como nombre comercial, ya que su principal función es que el consumidor lo pueda identificar y distinguir el giro comercial del titular de entre otros de su misma especie. En ese sentido, comparte este Tribunal, el criterio externado por el Órgano **a quo** ya que el signo es irregistrable según los artículos dichos, ya que lo pedido carece de aptitud distintiva respecto del establecimiento y giro comercial a distinguir, al estar conformado en su parte denominativa por términos que se relacionan en forma directa con el giro comercial y por ende resultan genéricos. Por lo que, a pesar de que la representación de la empresa manifieste que los productos de su giro comercial son de carácter nutritivo y saludables, **“nutrimarket”** para distinguir *“un establecimiento comercial dedicado a la gestión comercial de productos saludables y nutritivos”*, no resulta inscribible, ya que si bien es cierto el hecho de proteger un giro comercial relacionado en forma directa con una cualidad de los productos o servicios puede reducir el riesgo de confusión con respecto a los productos o servicios que se distinguirán por el establecimiento comercial, esto no solventa la falta de



capacidad distintiva del signo, exigida por el artículo 2 de la Ley de Marcas, que no solo busca la protección al consumidor sino también de los demás competidores del sector, que necesitan tener el libre uso de los términos que sean genéricos para describir sus productos y servicios.

La aptitud distintiva intrínseca del nombre comercial deviene no solamente de que no se adecúe al artículo 65 (negativa), sino que también tiene que adecuarse a la definición del artículo 2 de la Ley de Marcas (positiva), que le exige tener aptitud distintiva:

*“... Nombre comercial: Signo denominativo o mixto que **identifica y distingue** una empresa o un establecimiento comercial determinado.”* (el resaltado no corresponde al original)

Los conceptos “**identifica y distingue**” implican que el signo ha de poseer aptitud distintiva intrínseca de frente al giro comercial, por ende no puede ser meramente descriptiva de él, como sucede en el presente asunto. Así, si bien el caso no calza exactamente en las prohibiciones del artículo 65, al integrarse dicho artículo con el 2 impide que el nombre comercial acceda a la publicidad registral, debiendo recordarse que el derecho de exclusiva no deviene del registro sino del uso del nombre comercial en el mercado, pero cuando se pretende que éste goce de la publicidad registral debe de ajustarse a los postulados de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas.

En cuanto al alegato del apelante, que indica tener inscrito el nombre comercial **NUTRIMERCADO** bajo el registro 155702 y que traducido al inglés es “**NUTRIMARKET**”, considera el Tribunal que el marco de calificación de los signos distintivos es diferente en cada solicitud, por lo 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, ya que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos dependiendo de cada caso en concreto.



Por las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, 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 señor **Ricardo Araya Arce**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **NUTRIMARKET, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:12:05 horas del 29 de enero de 2016, la cual se confirma. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55