

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0054-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de marca “NUTRILITE”

ALTICOR INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 11811-2011)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 832-2013

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, abogada, con cédula de identidad 1-1055-703, actuando como representante de la empresa **ALTICOR INC.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cincuenta y cinco minutos, cincuenta y ocho segundos del seis de noviembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 29 de setiembre de 2011, la **Licenciada Giselle Reuben Hatounian**, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“NUTRILITE”**, para proteger y distinguir; en **Clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza: *“Bebidas deportivas, bebidas isotónicas y mezclas para bebidas, bebidas y jugos de frutas, preparaciones para hacer aguas saborizadas o bebidas no alcohólicas, bebidas aromatizadas basadas en frutas, proteínas, refrescos concentrados, azúcar y otros fluidos*

nutrientes, principalmente bebidas de proteína para usar como relleno de comidas y no como un reemplazo de comidas, shots vitamínicos para beneficios de belleza”.

SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos respectivos y dentro del término conferido en ellos, presentó oposición el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, en representación de las empresas **Florida Ice and Farm Company, S. A.** y **Productora La Florida, S.A.**, alegando que el signo propuesto resulta ser descriptivo, por cuanto el término “**Nutri**” es un apócope del adjetivo *nutritivo* o aquello que nutre y la partícula “**Lite**” o “*Light*” en inglés significa *liviano*, siendo que ambos inmediatamente brindan información en el sentido que lo protegido suministra alimentos y bebidas nutritivas y livianas. Por ello, al ser ambos términos descriptivos, no son susceptibles de apropiación monopolística dentro del comercio.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas, cincuenta y cinco minutos, cincuenta y ocho segundos del seis de noviembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar con lugar la oposición y en consecuencia rechaza de plano la inscripción solicitada.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, la **Licenciada Giselle Reuben Hatounian**, en la representación indicada, apeló la resolución referida anteriormente y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada.

QUINTO. 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 el Juez Arguedas Pérez, 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, bebidas y mezclas para hacer bebidas, jugos, aguas saborizadas, basadas en frutas, proteínas, refrescos concentrados, azúcar y otros fluidos nutrientes, dada la impresión que puede causar en el consumidor, quien lo percibirá como “*nutritivo y liviano*”. Afirma el Registro *a quo* que la marca “**NUTRILITE**” no genera distintividad, ya que no permite identificar sus productos de otros similares, sino que únicamente protege cualidades o características, y tampoco denota un origen empresarial. Agrega que, la empresa solicitante alega que ya tiene inscritos registros con la misma denominación; sin embargo, ello no es vinculante para este caso, por cuanto debe analizarse cada expediente en forma independiente, no siendo vinculantes los registros previos para determinar la registrabilidad de la marca propuesta, la cual no puede ser admitida porque transgrede los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y en consecuencia acoge la oposición interpuesta por las representadas del Licenciado Peralta Volio.

Por su parte, la representación de la recurrente en su escrito de exposición de agravios, manifiesta que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, las empresas Florida Ice and Farm Company, S. A. y Productora La Florida, S.A., carecen de legitimación para interponer la oposición, por cuanto, únicamente



el titular de un signo inscrito goza del derecho de impedir que un tercero utilice signos idénticos o similares, siendo que en este caso las opositoras no tienen un interés directo, ya que su oposición no se fundamenta en la existencia de ningún signo específico que pueda verse perjudicado, sino en que tienen inscritas marcas que protegen bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Agrega que la marca solicitada no infringe ninguno de los incisos del artículo 8 de la citada Ley, esto es, no afecta derechos de terceros, porque en este caso no hay ninguna marca en concreto a la que pueda afectarse, de ser aceptada su inscripción. Por otra parte, indica la recurrente 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 “NUTRILITE” 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, por ello su representada cuenta con un mejor derecho sobre dicho ella. En razón de dichos alegatos, solicita sea admitido su recurso, se declare sin lugar la oposición presentada y se proceda con la inscripción propuesta.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DEL CASO CONCRETO. En primer término, sobre la alegada falta de legitimación de las empresas opositoras, el artículo 16 de la Ley de Marcas establece la posibilidad de oponerse al registro de un signo marcario a cualquier persona interesada, siempre que presente su oposición indicando los fundamentos de hecho y de derecho, así como la prueba pertinente. En el caso bajo estudio, este agravio ha sido debidamente refutado por la Autoridad Registral al indicar que las empresas opositoras son competidoras directas de la solicitante, y por ello cuentan con un interés legítimo para impedir que terceros se apropien en forma espuria de términos que deben quedar al uso libre de todos los empresarios.



Por otra parte, 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 7º y 8º 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 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 es inadmisibile 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.

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, **“NUTRILITE”**, para los productos solicitados, por cuanto, de su análisis gráfico y fonético se concluye que es falta 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. 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 la empresa solicitante, 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: “***NUTRILITE***”, como al separarlo en sus dos elementos “***NUTRI***”, y “***LITE***”, es clara la referencia en forma exclusiva a características de su objeto de protección, relacionándolos con bebidas de alto contenido nutritivo y además liviano, 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 la **Licenciada Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **ALTICOR INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y cinco minutos, cincuenta y ocho segundos del seis de noviembre de dos mil doce, 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 N° 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 la **Licenciada Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **ALTICOR INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y cinco minutos, cincuenta y ocho segundos del seis de noviembre



de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro del signo solicitado **“NUTRILITE”**. 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.**

Roberto Arguedas Pérez

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