

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0372-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “Nutri Rica (diseño)”

COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2015-596)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0883-2015

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

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado y notario, titular de la cédula de identidad uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, con domicilio en Calzada Lázaro Cárdenas No. 185, Parque Industrial Lagunero, Gómez Palacio, C-P. 35077, Durango, México, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta minutos, veinte segundos del siete de abril del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el veintiuno de enero del dos mil quince, la licenciada María Gabriela Bodden Cordero, mayor, casada, abogada, en su condición de apoderada especial de la empresa **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y**

DERIVADOS, S.A. DE C.V., solicitó la inscripción del signo:



como marca de fábrica y de comercio **“Nutri Rica (diseño)”**, para proteger y distinguir: “Leche y productos lácteos, incluyendo suero de leche y fórmula láctea no de uso medio, mezcla de producto lácteo con grasa vegetal”, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Mediante resolución de las catorce horas, treinta minutos, veinte segundos del siete de abril del dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]”

TERCERO. En escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciséis de abril del dos mil quince, el licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.**, interpuso recurso de revocatoria, de apelación y nulidad concomitante contra la resolución referida anteriormente, siendo que el Registro citado, mediante resolución de las once horas, trece minutos del veintitrés de abril del dos mil quince, rechaza por extemporáneo el recurso de revocatoria, y por resolución de las once horas, tres minutos, treinta y tres segundos del veintitrés de abril del dos mil quince, admite el recurso de apelación y nulidad concomitante, 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 han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se está solicitando la marca de fábrica y de comercio “**Nutri Rica (diseño)**”, para proteger y distinguir “Leche y productos lácteos, incluyendo suero de leche y fórmula láctea no de uso medio, mezcla de producto lácteo con grasa vegetal”, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al ser la denominación propuesta descriptiva respecto de las cualidades del producto que pretende proteger, por ende, carente de aptitud distintiva.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente interpone recurso de apelación y nulidad concomitante contra la resolución referida, sin embargo, no expresa las razones de su inconformidad. No obstante, en virtud de la audiencia conferida por esta Instancia de Alza, mediante resolución de las nueve horas, treinta minutos del cuatro de agosto del dos mil quince, dicha representación en escrito presentado el veintiséis de agosto del dos mil quince, argumenta

que: **1.-** La jurisprudencia es insistente en indicar que las marcas que contienen elementos descriptivos en un conjunto descriptivo son completamente registrables como solicitud. **2.-** Las marcas deben ser analizadas en su conjunto, el examinador indica que NUTRI evoca a nutrición o bien a nutrir y la palabra RICA sabor agradable. **3.-** La palabra NUTRI es una característica esencial de los alimentos y RICA no significa sabor únicamente, también adinerado, abundante, lujoso, RICA se puede utilizar de muchas formas, no es de recibo el argumento del examinador. **4.-** Cita algunas marcas inscritas con palabras similares. Solicita, se continúe con el trámite.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Analizando los alegatos expuestos por la empresa recurrente, en su escrito de agravios, considera este Tribunal que lleva razón el apelante al indicar que el signo solicitado cumple con las condiciones para ser inscrita, es un signo que tiene la distintividad necesaria, que es el requisito que debe tener un signo para ser percibido por el consumidor e identificado con el producto. Examinado EN SU CONJUNTO es claro que la marca propuesta es de naturaleza mixta, conformado por las palabras “Nutri Rica” y por un diseño que asemeja a un niño, con overol azul y camisa roja, con sombrero de paja, una granja, el pasto verde, una especie de amanecer de color amarillo, un círculo blanco sobre la cabeza del niño, en la parte inferior de la etiqueta en color verde de fondo, se ubican las palabras Nutri en amarillo y Rica en blanco, además una figura ubicada en la base de diseño de color blanco, todos ubicados dentro del rectángulo en posición vertical.

Como puede observarse, todos estos elementos unidos, permiten que el signo sea identificable e individualizable, de otros de su misma naturaleza, aún y cuando en él estén las palabras Nutri y Rica, ya que como bien lo señala el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, cuando el signo esté compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio. En este sentido, podríamos decir, que las expresiones “Nutri” y “Rica”, son términos que constantemente son usados por otros competidores en el mercado para distinguir sus productos,

de manera que en este caso particular, el elemento que predomina sobre el componente denominativo “**Nutri Rica**” es el **diseño**, el cual cuenta con la carga distintiva necesaria para ser registrado.

Así las cosas, considera este Tribunal por mayoría que lo procedente es declarar **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DRIVADOS S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta minutos, veinte segundos del siete de abril del dos mil quince, la que en este acto debe **revocarse**, para que en su lugar se proceda a la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**Nutri Rica (diseño)**”, 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, y cita normativa expuestas, por mayoría se declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DRIVADOS S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el

Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta minutos, veinte segundos del siete de abril del dos mil quince, la que en este acto se **revoca**, para que en su lugar se proceda a la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**Nutri Rica (diseño)**”, en clase **29** de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. Salva el voto la juez Ilse Mary Díaz Díaz. 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

Voto salvado de la jueza Ilse Mary Díaz Díaz

Una vez analizado el expediente considero que el Registro de la Propiedad Industrial lleva razón en lo resuelto y por ende discrepo del criterio de la mayoría al considerar que el signo propuesto si tiene la distintividad por el aporte que el diseño le otorga.

La distintividad es el elemento esencial que debe cumplir cada signo que pretenda ser registrado. En ese sentido el artículo 7 inciso g) establece que no se podrá inscribir ningún signo que no tenga la suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio del cual se aplica y además regula en su inciso d) que este no debe describir alguna característica del producto o servicio.

El signo está compuesto por las palabras “Nutri Rica” (diseño) para proteger leche y productos lácteos, incluyendo suero de leche y fórmula láctea no de uso médico, mezcla de producto lácteo con grasa vegetal. Este Tribunal ha señalado en varios votos que la palabra Nutri al utilizarse para distinguir un alimento, describe la cualidad de ser nutritivo (voto 862-2013) y rica es un adjetivo que otorga una cualidad que se interpreta como agradable al paladar o bien contiene un valor agregado.

A estas denominaciones se le incorpora un elemento gráfico que la convierte en una marca de naturaleza mixta, donde el diseño no le otorga al conjunto la distintividad que exige la Ley para solventar las razones intrínsecas reguladas en el artículo 7 indicado.

El diseño por sí mismo no contribuye a otorgar la capacidad que se requiere para diferenciar los productos para los cuales se pretende registrar de sus homólogos; máxime que el consumidor a la hora de requerir el bien en el comercio lo pide más por su denominación que por el gráfico o figura que el signo contenga, al ser este el modo más simple de designar el producto.

Al ser esta la forma normal de actuar el consumidor en el comercio, es que en doctrina se señala que la parte preponderante en este tipo de marcas es la denominativa.

En el caso en estudio, Nutri Rica se constituye en el elemento dominante y el diseño se puede ver mas bien, como un efecto ornamental, que no le brinda la distintividad como para no considerar los términos comunes que la componen y le atribuyen a los productos dos características: ser nutritiva y rica, con lo que se trasgrede el artículo señalado.

Estimo que el Registro realizó una justa aplicación del derecho marcario y de la jurisprudencia y doctrina emitida al efecto.

En razón de lo expuesto, es criterio de la suscrita declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Comercializadora de Lácteos y Derivados, S.A de CV y confirmar la resolución de las catorce horas con treinta minutos y veinte segundos del siete de abril del dos mil quince.

Ilse Mary Díaz Díaz



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPORES

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA

TG. INSCRIPCIÓN DE MARCA

TNR. 00.42.25