

RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2014-0456-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio “NUTRE CAN Nutriendo Relaciones (diseño)”

SOLLA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2013-6421)

Marcas y Otros Signos

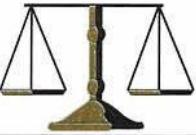
VOTO No. 903-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las dieciséis horas del veinticinco de noviembre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Aarón Monetro Sequeira**, mayor casado una vez, abogado y notario, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **SOLLA S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, con domicilio en Carrera 42 No. 33-80, Itagui-Colombia, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y cuatro minutos, nueve segundos del catorce de mayo del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de julio del dos mil catorce, el licenciado Aarón Montero Sequeira, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO



como marca de fábrica y comercio en clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “alimentos para animales”.

Siendo, que la lista de productos fue limitada por la empresa solicitante para que se lea así: “alimento para perro”. (Ver folio 8).

SEGUNDO. En resolución de las trece horas, cincuenta y cuatro minutos, nueve segundos del catorce de mayo del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la resolución supra citada, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el cinco de junio del dos mil trece, el licenciado Aarón Montero Sequeira, en representación de la empresa **SOLLA S.A.**, interpuso recurso de apelación y nulidad concomitante, y el Registro aludido, mediante resolución dictada a las ocho horas, cuarenta y seis minutos, diez segundos del doce de junio del dos mil catorce, 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 han observado causales, defectos u omisiones que causen 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 de julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, 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 advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**NUTRE CAN Nutriendo Relaciones (diseño)**” porque el signo no posee la suficiente aptitud distintiva que requiere todo signo para ser registrado, por lo que la misma transgrede el artículo 7 incisos g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En virtud de lo resuelto por el registro, la representación de la empresa recurrente, en su escrito de expresión de agravios, argumenta que la marca ha sido otorgada en diferentes países en las cuales la evaluación del signo fue realizada en su totalidad como conjunto distintivo. Es altamente reconocida en el mercado de los alimentos para animales por cuanto la calidad del producto le ha dado prestigio dentro del comercio.

Indica que el signo propuesto busca proteger en clase 31: “alimento para perros”. El mismo hace referencia a un término arbitrario el cual es “nutriendo relaciones” por lo que éste tal y



como lo establece la doctrina debe ser analizado en su totalidad y no separar las palabras o diseños que lo conforman para ser evaluado.

Alude que existe pluralidad de marcas inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial que contiene dentro de su nombre las palabras “NUTRE” y “NUTRI” en clases 29, 30 y 31, con términos descriptivos, los cuales no serían susceptibles de apropiación registral.

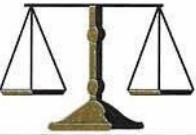
Señala que tanto la doctrina como los pronunciamientos del Registro de la Propiedad Industrial, así como del Tribunal Registral Administrativo, han sido constantes en el hecho de que a la hora de valorar una marca, se deben tomar en cuenta la totalidad de sus elementos. El análisis de la totalidad del signo no se realizó ya que debe someterse a estudio tal y como establece la Ley, se habría llegado a la conclusión de que la marca de su representada es totalmente distintiva.

Indica que la marca se encuentra dentro de los parámetros permitidos por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que constituye una marca original y distintiva. Por lo que se debe continuar con el proceso.

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**, y la que



indicaría este Tribunal, se arriba a la conclusión que la marca solicitada contraviene la normativa marcaria, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas no pueden registrarse como tales, de conformidad con el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, un signo que consista en alguno de los siguientes supuestos: “Únicamente en un signo o una limitación que en el comercio pueda servir **para calificar o describir alguna característica** del producto o servicio de que se trata”. (destacado en negrita no es del original).



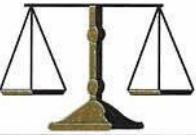
Si bien el inciso d) del artículo 7 antes transscrito no impide que en la construcción de un signo distintivo se utilicen elementos que describan o califiquen características de los productos o servicios, como lo hace ver la representación de la empresa recurrente en su escrito de agravios a folio 36, cabe indicar, que lo que si prohíbe dicho inciso es que el signo propuesto esté conformado ÚNICAMENTE o de manera exclusiva por elementos descriptivos o calificativos de características.



En el presente caso es un signo que está compuesto por tres términos, el vocablo “NUTRE”, según lo indica el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada, es la tercera persona del verbo nutrir, siendo que de conformidad con el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Editorial Espasa Calpe, S.A., p. 1598, “Nutrir” significa: “Aumentar la sustancia del cuerpo animal o vegetal por medio del alimento, reparando las partes que se van perdiendo en virtud de las acciones catabólicas”; la palabra “CAN” de conformidad con el Diccionario indicado, página 418, significa “perro”, siendo que en la letra “A” se encuentra la silueta de un perro. Estos dos términos “NUTRE y “CAN” se acompañan de un término arbitrario “Nutriendo Relaciones”, el cual se encuentra debajo de expresión “NUTRE CAN”, siendo que la frase nutriendo relaciones no aporta a dichos términos elementos que permitan crear un concepto distintivo conforme lo exige la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Del análisis anterior, vemos que de la visión de conjunto del signo el elemento que cuenta con mayor fuerza distintiva es el término “NUTRE CAN” (**NUTRE PERRO**), expresión que de forma directa trasmite al consumidor la idea de nutrición en perros, aspecto que se reafirma con la figura del perro en la letra “A” de la palabra “CAN”, y el término que la acompaña “Nutriendo Relaciones”, que a pesar de ser arbitrario como lo



señala la empresa recurrente en su escrito de agravios, redundante en la idea de nutrición. En todo caso, por tratarse únicamente de términos descriptivos de cualidades que podrían tener los productos “alimentos para perros” que pretende proteger en clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, la marca no presenta distintividad suficiente para su inscripción de acuerdo al artículo 7 inciso d) de la Ley citada.

Partiendo de lo anterior, cabe mencionar, que el hecho que la empresa recurrente resalte que el término “**Nutriendo Relaciones**” es arbitrario, ello no le resta al signo que sea descriptivo de cualidades, por lo que no le da la distintividad suficiente para su inscripción, por lo que resulta aplicable el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

A folios 36 a 38, la representación de la empresa apelante hace referencia a una serie de marcas registradas que tienen dentro de su denominación la palabra “**NUTRI**” registros número: 231499, 232987, 235367, 226543, pero cabe indicar que estas inscripciones no obligan a registrar el distintivo marcario solicitado, toda vez, que debe tenerse presente el principio de independencia de las marcas, en cuanto a que cada solicitud debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas al acto pedido, de conformidad con la ley que rige la materia. De ahí, que cabe indicar, que las inscripciones a que hace alusión la recurrente es independiente a la solicitud que se analiza en presente caso.

En cuanto a la nulidad alegada por la representación de la sociedad recurrente resulta necesario indicar, que ésta no expresa los motivos por los cuales presenta la nulidad, no obstante, considera este Tribunal, que en el proceso de solicitud de inscripción de la marca “**NUTRE CAN Nutriendo Relaciones (diseño)**”, no se observa ningún vicio esencial que pudiera causar indefensión a las partes o que obstaculizara el curso normal del procedimiento, de ahí, que lleva razón el Registro cuando en la resolución de las diez horas, veintidós



minutos, diecinueve segundos del diecinueve de agosto de dos mil once, citando el numeral 197 y 199 del Código Procesal Civil, declara sin lugar la nulidad pretendida.

En virtud de las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SOLLA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y cuatro minutos, nueve segundos del catorce de mayo del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**NUTRE CAN Nutriendo Relaciones (diseño)**”, en clase 31 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 el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y cita normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SOLLA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y cuatro minutos, nueve segundos del catorce de mayo del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**NUTRE CAN Nutriendo Relaciones (diseño)**”, en clase 31 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 expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.**-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca con falta de distintiva

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TE. Marca descriptiva

TG. Marca intrínsecamente inadmisible

TNR. 00.60.69