



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0410 TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca “NUTRI +”

**PRODUCTORA LA FLORIDA S.A. y FLORIDA ICE AND FARM COMPANY,
apelantes**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 7279-04)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 959-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas cinco minutos del trece de agosto de dos mil nueve.

Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce- cuatrocientos ochenta, apoderado generalísimo de las sociedades de esta plaza FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., cédulas de personas jurídicas 3-101-000784 y 3-101-306901 respectivamente, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y un minutos y cuarenta y cuatro segundos del seis de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 05 de octubre de 2004, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de la empresa THE COCA COLA COMPANY solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NUTRI + (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir bebidas no alcohólicas, aguas para beber, aguas de sabores, aguas minerales y gaseosas, bebidas suaves, bebidas energéticas y bebidas para deportistas, jugos bebidas de frutas, siropes, concentrados y



polvos para la preparación de las bebidas antes mencionadas, en clase 35 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. . Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de junio de 2006, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en la representación señalada, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaría.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta y un minutos y cuarenta y cuatro segundos del seis de febrero de dos mil nueve declaró sin lugar la oposición interpuesta y acogió la inscripción solicitada, resolución que fue apelada por las opositoras mediante escrito presentado en fecha 18 de febrero de 2009 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: HECHOS PROBADOS: Se acogen los hechos que como probados indica la resolución apelada.

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS: No existen hechos de tal naturaleza que deban ser resaltados para la resolución del presente proceso.



TERCERO. Planteamiento del Problema. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de las empresas FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., y acoge la solicitud de inscripción solicitada, por cuanto consideró que no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica con las marcas de las opositoras, ni que sea una marca descriptiva, además, que las marcas de las opositoras han coexistido con la marca “Nutri Más (Diseño)” inscrita por la solicitante desde el 4 de mayo de 2005.

Por su parte, la empresa apelante argumenta que la marca solicitada es descriptiva y engañosa al dar la idea de que nutre y puede ser que nutra o no, y debe evitarse cualquier sesgo que pueda causar perjuicio a la competencia o al consumidor o a sus expectativas de información correcta y precisa. Señala, que la empresa Coca-Cola cuenta con registros en muchos países pero la inscripción en un país no la hace automáticamente registrable en otro.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de los autos que conforman el expediente y los agravios de la empresa apelante, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y un minutos y cuarenta y cuatro segundos del seis de febrero de dos mil nueve debe ser revocada, para en su lugar acoger la oposición interpuesta con fundamento en el artículo 7º incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000.

En el presente caso se observa, que la inscripción de la marca “**NUTRI +**” que se gestiona resulta ininscribible por razones intrínsecas, tanto en su impresión gráfica, fonética e ideológica la combinación del prefijo NUTRI y el signo +, que conforman la pretendida marca, acredita características de muy nutritivo, característica que pueden o no tener los productos a proteger, y sobre la cual no puede darse certeza.



En tal sentido, la aplicación del literal d) del citado artículo 7, que estipula que no se puede otorgar el registro a una marca que consista 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, es de aplicación.

Sobre el carácter descriptivo de un signo, Martínez Medrano señala que “ *Las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, función, cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irregistrables como tales (...) carecen de distintividad, ya que la cualidad que describen es coincidente con la de otros productos ...*” MARTÍNEZ MEDRANO (Gabriel) y SOUCASSE (Gabriela), Derecho de Marcas, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, páginas 63.

De esta manera, el signo propuesto “NUTRI +”, se estructura con un término y un signo que en sí mismos proveen a los productos a proteger de una cualidad particular, de tal forma que acrecientan la posibilidad de confusión y podrían inducir a un consumo engañoso de parte del consumidor medio, ya que al distinguirse bebidas no alcohólicas, aguas para beber, aguas de sabores, aguas minerales y gaseosas, bebidas suaves, bebidas energéticas y bebidas para deportistas, jugos y bebidas de frutas, siropes, concentrados y polvos para la preparación de dichas bebidas, sugiere que son productos más nutritivos para el consumidor, alusión de la que en el caso que nos ocupa, no puede tenerse certeza precisamente por el tipo de producto que se protege, además, de que podría evocar superioridad sobre los demás competidores de su misma especie o género.

En este sentido, al dotar el signo de cualidades a los productos que se protegen, lo cual se trata de reafirmar con el signo de más, no puede considerarse distintivo, de ahí que también sea aplicable para sustentar su rechazo, la disposición contenida en el inciso g) del artículo 7º de la Ley de cita, el cual prohíbe realizar un registro que “*No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*”.



Considera este Tribunal, que la connotación de los términos que componen la marca hacen que la misma se tenga como atributiva de cualidades por el sentido que las palabras denotan, ya que apreciada en conjunto y en conexión con los productos, no se desvirtúa la posibilidad de confusión que pueda provocar e inducir al público que acceda a esos productos a los que se les atribuye características de nutritivos, y al no darse certeza sobre si tiene tales característica o no, tornan al signo en engañoso y por ende inmerso dentro de la causal de irregistrabilidad que al efecto establece el artículo 7º inciso y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la cual va en relación al fin informativo que poseen las marcas.

En relación a esta causal, el tratadista Manuel Lobato comenta el tema en los siguientes términos: *“La exclusión del registro de signos engañosos o deceptivos tiene por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores. (...)Ciertamente, los signos engañosos sobre las condiciones de la empresa que suministra el producto o servicio intentan atraer clientela creando una falsa expectativa en el consumidor.”* (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p.p. 253, 254 y 259-260)

Conforme lo anterior, este Tribunal estima que la marca “NUTRI +” apreciada en conjunto y en conexión con los productos que pretende distinguir, resulta atributiva de cualidades y engañosa y eventualmente podría causar confusión en el consumidor, pues se trata de recalcar que sus productos son más nutritivos.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación planteado contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y un minutos y cuarenta y cuatro segundos del seis de febrero de dos mil nueve, la cual se revoca denegándose en consecuencia el registro solicitado “NUTRI +”, en clase 32 nomenclatura internacional.



QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.

Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por la empresa presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta y un minutos y cuarenta y cuatro segundos del seis de febrero de dos mil nueve, la cual se revoca denegándose en consecuencia el registro solicitado “**NUTRI +**”, en clase 32 nomenclatura internacional. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano



Descriptor:

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca descriptiva y engañosa
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55