



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2016-0403-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio: “NUTRICIÓN TEMPRANA=VIDA SANA**

**SOCIÉTÉ DES PRODUICTS NESTLÉ, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2013-3753)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO No. 0067-2017***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta minutos del treinta y uno de enero del dos mil diecisiete.**

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Marvin Céspedes Méndez**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y uno-novecientos sesenta y cinco, en su condición de apoderado especial de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUICTS NESTLÉ, S.A.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Suiza, con domicilio en Vevey 1800, Cantón de Vaud, Suiza, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:40:20 horas del 10 de julio de 2013.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industria, el dos de mayo del dos mil trece, el licenciado Marvin Céspedes Méndez, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo “**NUTRICIÓN=TEMPRANA VIDA SANA**”, coma marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir, “Alimentos y sustancias alimenticias para los animales y mascotas incluyendo botanas, hamburguesas, bocadillos,



bocaditos, tocino y tiras de carne, pollo, conejo y res”, en clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 09:40:20 horas del 10 de julio del 2013, rechaza la inscripción de la solicitud presentada, porque considera que el signo propuesto contiene palabras de uso común, con falta de distintividad necesaria para permitir su registro, por lo que es inadmisibles por razones intrínsecas, según el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** El licenciado Marvin Céspedes Méndez, en representación de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de julio del 2013, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra la resolución referida anteriormente, y el Registro en resolución de las 10:03:54 horas del 24 de julio del 2013, rechaza por extemporáneo el recurso de revocatoria y mediante resolución dictada a las 10:13:14 horas del 24 de julio del 2013, admite el recurso de apelación, y es por esta 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previas deliberaciones de ley.

**Redacta el juez Alvarado Valverde, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS.** Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.



**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud presentada, porque considera que el signo propuesto contiene palabras de uso común, con falta de distintividad necesaria para permitir su registro, por lo que es inadmisibles por razones intrínsecas, según el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la sociedad solicitante y apelante, inconforme con la resolución referida, dentro de sus agravios alega, **1-** No cita el registrador ninguna marca parecida. **2-** La frase tiene la composición de un refrán que no se relaciona con ningún producto y al mismo tiempo se puede relacionar con todos. (folio 20). **3-** Falta fundamentación acto no está motivado. **4-** Falta análisis global de la marca, el registro está fraccionando. **5-** Distintividad es un concepto flexible y dinámico. **6-** Signo distingue origen empresarial y no existe en el mercado un signo similar. **7-** La marca es evocativa.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** 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.

Es por ello que la distintividad resulta ser, entonces, 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 productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y que sean ofrecidos por otros empresarios. Dentro de estos motivos intrínsecos, todos los cuales se



encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, resultan de interés en el caso bajo estudio:

“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...” (Agregado el énfasis)

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, o lo que es lo mismo en este caso únicamente, sirva para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

Como fue dicho, la **distintividad** de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Bajo tal tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad Industrial, en el sentido que la marca solicitada no es registrable por razones intrínsecas, de conformidad



con el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. No obstante, en el presente asunto, resulta aplicable además el inciso d) del artículo 7 de la citada ley de marcas. No puede ser autorizado el registro del signo propuesto “**NUTRICIÓN TEMPRANA=VIDA SANA**” para proteger y distinguir “**alimentos y sustancias alimenticias para los animales y mascotas incluyendo botanas, hamburguesas, bocadillos, bocaditos, tocino y tiras de carne, pollo, conejo y res**”, en clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que dicha denominación está conformada por una expresión descriptiva que “a modo de slogan” refiere directamente a las principales o esenciales cualidades de su objeto de protección. Al entenderse que se propone que la ingesta de los productos-alimentos que se solicitan proteger generarían una buena nutrición, una buena salud y vida sana a los animales y mascotas que se alimenten de esos productos en forma temprana. Lo que nos lleva a establecer que la marca que se propone para registro a manera de slogan es descriptiva de cualidades, siendo que el signo se compone únicamente de tal descripción, sin otros elementos que le puedan generar distintividad, por lo que no es registrable de acuerdo al inciso d) del artículo 7 de la ley citada.

De lo expuesto, podríamos decir, que el signo “**NUTRICIÓN TEMPRANA=VIDA SANA**” está compuesto de elementos denominativos esenciales a todos los competidores del mercado de alimentos para animales y mascotas, que podrían utilizar esa frase en sus etiquetas para describir o indicar atributos de su producto, por lo que esa frase no puede ser apropiable por parte de los terceros y limitar con ello a los demás comerciantes o empresarios a poder utilizarlos en sus propuestas. Por lo que la marca, además de ser descriptiva, carece de aptitud distintiva, por lo que quebranta el inciso g) del artículo 7 de la citada ley de marcas.

Así, las cosas, la marca propuesta no cumple con las funciones propias del signo distintivo. Sobre la funcionalidad marcaria, **Ricardo Bertone y Guillermo Cabanellas en su obra Derecho de Marcas (2008, pág. 27)**, señalan: “las marcas cumplen diversas funciones en las economías modernas, a saber: función de identificación de los bienes y servicios, función de garantía de calidad, función distintiva, función de protección al titular de la marca, función



competitiva, función de protección al consumidor, entre otras”. Por lo que podríamos decir, que el signo propuesto al tratarse de una denominación cuyos elementos son de uso principalmente por los empresarios-competidores que se dedican en el mercado para distinguir productos de la misma naturaleza que los que pretende amparar el signo solicitado, elimina la aptitud distintiva, que es una de las funciones propias de la marca, tal y como lo establecen los autores citados.

Como consecuencia de lo indicado, estima este Tribunal que la marca solicitada **“NUTRICIÓN TEMPRANA=VIDA SANA”** en relación con los productos solicitados en clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, es descriptiva de cualidades y carente de aptitud distintiva, por lo que la misma no es registrable por razones intrínsecas.

En virtud de los argumentos expuestos, es necesario referirse sobre los agravios que presenta la representación de la empresa solicitante y a su vez apelante. Debemos señalar, que frente al agravio que se marca como 1, en el que el recurrente manifiesta que no cita el registrador ninguna marca parecida, hemos de indicar, que el análisis que se realiza es de carácter intrínseco no de derechos frente a terceros, pues tal es la prohibición que fue analizada por el Registro, y es la que sube en apelación ante este Tribunal.

Frente al agravio 2 y 7, en los que el apelante expone, que la frase tiene la composición de un refrán que no se relaciona con ningún producto y al mismo tiempo se puede relacionar con todos. Y que la marca es evocativa. Frente a tal posición, este Tribunal considera que precisamente el signo no individualiza o distingue un determinado producto, sea no lo identifica para diferenciarlo de los bienes o servicios de su misma especie o clase, según lo determina la definición de marca del artículo 2 de la Ley de Marcas. No se comparte el criterio del solicitante que aduce que la marca solicitada es un signo evocativo, pues no se logra asociar la marca solicitada a los productos que pretende proteger, salvo que se trata de productos alimenticios en general, lo cual por si, no tiene la distintividad requerida para otorgarse como marca.



Respecto al agravio 3 y 4, en el que el apelante aduce, falta fundamentación acto no está motivado, y falta análisis global de la marca, el registro está fraccionando; los mismos no son admisibles. Estima este Tribunal que el acto está debidamente motivado, fundamentado por parte del Registro. La resolución recurrida brinda razones jurídicas por las que se rechaza la solicitud planteada por el recurrente, y no realiza el Registro un análisis fraccionado de la marca que contraría las reglas de calificación de la marca.

En relación al agravio 5 y 6, en el que el recurrente argumenta, que la distintividad es un concepto flexible y dinámico, y que signo distingue origen empresarial y no existe en el mercado un signo similar. Es importante indicar, que **la flexibilidad y dinamismo de la distintividad como requisito, no puede llevar a contrariar los objetivos del referido artículo 2, que define las características esenciales de una marca:**

“Cualquier signo o combinación de signos que **permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de **identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase**” (lo resaltado no es del original)

Ninguna de estas premisas se cumple en este caso, pues el signo dado su contenido y forma, no puede distinguir bienes y servicios ni de forma directa, relacionándolo con los bienes que pretende proteger, ni de forma indirecta, para diferenciarse de los mismo bienes y servicios de la misma clase de otra persona.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal estima que la marca pretendida no es registrable por razones intrínsecas, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Marvin Céspedes Méndez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.**,



en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:40:20 horas del 10 de julio del 2013, la que en este acto se **confirma**.

**CUARTO. 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 La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrinas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación**, interpuesto por el licenciado **Marvin Céspedes Méndez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.**, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:40:20 horas del 10 de julio del 2013, la que en este acto se **confirma**. 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 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*



**Descriptorios:**

**Marca Intrínsecamente inadmisibles**

**TG: Marcas inadmisibles**

**TE: Marca falta de distintiva**

**TE: Marca descriptiva**

**TNR: 00.60.55**

**Marcas inadmisibles**

**TE: Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TNER: 00.41.53**

**Marca Descriptiva**

**TG: Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TNR: 00.60.74**