

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**Expediente No. 2018-0039-TRA-PI**



**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio**

**ALIMENTOS NUTRA BIEN S.A, apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2017-5083)**

**Marcas y otros signos distintivos**

## **VOTO No. 0317-2018**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta minutos del treinta de mayo de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Mariánella Arias Chacón**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALIMENTOS NUTRABIEN S.A**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Chile, domiciliada en A.V. Bernardo O Higgins N° 3140 Talagante , en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:22:38 horas del 17 de noviembre de 2017 .

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de mayo de 2017, la licenciada **Mariánella Arias Chacón**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NUTRA BIEN (Diseño)**”, en clase 30 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “café, té, cacao y sucedáneos

*del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, principalmente galletas, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería.”.*



Con el siguiente diseño:

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 10:22:38 horas del 17 de noviembre de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”*

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de diciembre de 2017, la licenciada **Mariánella Arias Chacón**, en representación de la empresa **ALIMENTOS NUTRABIEN S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

**CUARTO.** A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

**Redacta la Juez Díaz Díaz, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO.** El Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción del signo solicitado al considerar que el signo “NUTRA BIEN” (**Diseño**) que es una raíz de las palabras nutrición, nutricionista, nutris, se imprimen en la mente del consumidor la idea que son productos alimenticios comestibles, con lo cual la marca solicitada no puede diferenciarse de otras en el mercado que ofrezca esos mismos productos. y para los que busca proteger en clase 30 internacional, describen una característica del producto y tiene un significado claro para el consumidor incurriendo en la prohibición del artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas, continúa señalando el Registro que el signo informa a los consumidores y usuarios acerca de las características de los productos a distinguir, por lo cual incurre en falta de distintividad, incurriendo en la causal del inciso g) del artículo 7 señalado .

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 define la marca como:

*“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.”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, en concordancia con situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y 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 nos interesa:

*“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 la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, siendo que, esa **distintividad** 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.

De acuerdo a lo expuesto, al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir; provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad.

Constituyendo en palabras de uso común para los productos que pretende proteger, lo que hace que el consumidor medio no tenga un elemento particular de la marca que le permita diferenciarla y genere un recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que conlleve a esta marca tener el derecho de exclusiva.

Por su parte, la recurrente indicó en su escrito de agravios que el criterio del Registro de considerar el signo carente de distintividad es incorrecto ya que el signo solicitado en su conjunto no resulta ser descriptivo de los productos que con él se pretende proteger, presenta un listado de signos en los cuales el Registro ha determinado que cumplen con los presupuestos de ley, manifiesta que el signo solicitado NUTRA BIEN (Diseño) es una marca evocativa o sugestiva ya que esta informa directamente al consumidor después de un proceso deductivo para comprender lo que le ofrece.

Agrega que es erróneo afirmar que el signo tiene un significado, ya que es una construcción gramatical sin sentido. Solicita revocar la resolución apelada.


**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Considera este Tribunal que lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra a derecho, pues efectivamente el signo es

carente de distintividad, si observamos el diseño, que según el mismo solicitante indica a folio 1 del expediente consiste en un rombo en color rojo delineado en color anaranjado, sobrepuesto en dicho rombo se observa la imagen de dos cocineros con sus respectivos trajes, y se aprecia una cinta de color blanco dentro de la cual se leen los términos NUTRA BIEN en color rojo y escrito en forma especial es claro que el signo es carente de la distintividad requerida, ya que las palabras que lo conforman son genéricas y de uso común para el consumidor medio, y además describen las características del producto por cuanto el término “NUTRA” imprimen en la mente del consumidor que son productos alimenticios.

En cuanto al tema de la distintividad, este Tribunal en el Voto N° 089-2015 de las diez horas cuarenta minutos del veintidós de enero del dos mil quince, en cuanto al tema analizado indicó *“(…) la doctrina ha señalado: “El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables”* (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).

La distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto. En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo pretendido, en defensa del consumidor,

es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea

de un producto o de un servicio, resultando que en el presente caso el signo  para los productos a proteger en clase 30 es carente de distintividad.

En cuanto a los agravios se debe señalar que no lleva razón la apelante al afirmar que el signo es evocativo, más bien, en el presente caso nos encontramos en presencia de un signo descriptivo de las características de los productos a distinguir toda vez que los términos "NUTRA BIEN" describen una cualidad deseable del producto, imprimiendo en la mente del consumidor que son productos alimenticios que nutren, siendo esos términos de fácil reconocimiento por parte del consumidor y al ser la marca descriptiva es carente de distintividad, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

En cuanto al agravio relativo a que existen otros signos inscritos en los cuales el Registro ha determinado que cumplen con los presupuestos de ley, Al respecto se debe señalar que conforme al principio de legalidad, tanto la Autoridad Registral como este Tribunal, al momento de 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, por cuanto en ellas han sido, a su vez, valorados los elementos y argumentos aportados en cada caso concreto, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, incurre en las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es



criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y comercio solicitada para proteger y distinguir en clase 30 de la clasificación internacional: “*café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, principalmente galletas, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería.*”, no puede permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALIMENTOS NUTRABIEN S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:22:38 horas del 17 de noviembre de 2017, la cual 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 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 expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALIMENTOS NUTRABIEN S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:22:38 horas del 17 de noviembre de 2017, la cual en este acto se confirma, denegando la inscripción

solicitada 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

Quien suscribe, Ilse Mary Díaz Díaz, en calidad de Presidente a.i. del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez Guadalupe Ortiz Mora, estuvo presente en la votación de este asunto, sin embargo no firma la resolución definitiva por encontrarse disfrutando de vacaciones legales.



**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**