



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0139 TRA-PI

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica “NUTRI LAND”
COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., Apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 3395-2010)
Marcas y otros Signos Distintivos**

VOTO No. 1263-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las doce horas con cincuenta minutos del veinte de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación presentado por el Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0679-0960, en su condición de Apoderada Especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veintitrés minutos y cincuenta y un segundos del veinticinco de enero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 21 de abril de 2010, el Licenciado **José Fernando Fernández Alvarado**, mayor, soltero, Abogado, titular de la cédula de identidad No. 1-1119-0046, en su condición de Apoderado Especial del señor **Juan Eduardo Malivern Fernández**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**NUTRILAND**”, para proteger y distinguir: “*grano de avena (integral), grano de trigo, harina de linaza, fruto de caña de azúcar y frutas y vegetales frescos*”, en clase 31 de la nomenclatura internacional.



SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1° de setiembre de 2010, la Licenciada Marianella Arias Chacón en la representación señalada, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcara.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas con veintitrés minutos y cincuenta y un segundos del veinticinco de enero de dos mil once, declaró sin lugar la oposición interpuesta y acogió la inscripción solicitada, resolución que fue apelada por la opositora mediante escrito presentado en fecha 08 de febrero de 2011 y por esa circunstancia 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 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 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, 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 la Apoderada de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS**



R.L., y acoge la solicitud de inscripción de la marca gestionada, por cuanto consideró que ésta debe ser analizada como un todo y siendo así no se encuentran elementos genéricos o descriptivos que la compongan, ya que se trata de una marca compuesta, que la convierte en un término fantasioso que pretende evocar la idea en el consumidor que se trata de productos alimenticios nutritivos; le agrega además la carga de distintividad necesaria para poder ser distinguida por el consumidor promedio, no podemos por otro lado, segmentar las marcas presentadas ante este Registro y analizar cada uno de sus componentes, teniendo que ser vista la marca como un conjunto, que en este caso es creación de la mente humana y cumple a cabalidad con los requisitos necesarios para su inscripción y protección, determinando finalmente que la marca NUTRILAND utilizada para proteger productos de la clase 31, es un signo distintivo que puede ser utilizado para identificar en el comercio, una marca registrada, y que su registro no causa desventaja para ningún competidor ya que se trata de una marca evocativa.

Por su parte, la empresa apelante argumenta que el criterio del Registro para declarar sin lugar la oposición presentada por su representada es incorrecto por cuanto, el signo en cuestión no tiene suficiente capacidad distintiva respecto a los productos que pretende proteger, agrega que la marca propuesta no tiene función diferenciadora, que es un signo sin contenido, sin mensajes diferenciadores, sin fuerza ni vida y que además el signo se compone de dos vocablos de uso común en el ámbito de los productos alimenticios para humanos y animales, granos y frutas y vegetales frescos y al unir los vocablos que la componen resulta ser en español “Tierra Nutritiva”, lo que le da ciertas características al producto que distingue.

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 catorce horas con veintitrés minutos y cincuenta y un segundos del veinticinco de enero de dos mil once debe ser revocada, para en su lugar acoger la oposición interpuesta con fundamento en el artículo 7º incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de



enero de 2000.

En el presente caso se observa, que la inscripción de la marca de fábrica “**NUTRI LAND**” que se gestiona resulta ininscribible por razones intrínsecas, tanto en su impresión gráfica, fonética e ideológica, ya que al analizar los vocablos que componen la marca, el término “**NUTRI**” puede ser asociado a la palabra nutritivo, lo que podría llevar a pensar al consumidor que los productos tienen esa cualidad y esas propiedades; y el término “**LAND**” que significa “**tierra**”, es inapropiado por cuanto los productos que pretende proteger y distinguir la marca solicitada sean, “*grano de avena (integral) grano de trigo, harina de linaza, fruto de caña de azúcar, frutas y vegetales frescos*”, van ligados a ésta de alguna u otra forma en el ámbito de los productos alimenticios para humanos y animales, granos, frutas y vegetales frescos, y como bien lo señala el aquí apelante al unir los vocablos que componen la marca propuesta resulta ser en español “**Tierra Nutritiva**”, lo que le da ciertas características a los productos que distingue, razones por las cuales, no se puede generar en forma alguna un monopolio en la utilización de éstos términos.

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 “NUTRILAND”, se estructura con términos que en sí mismos proveen a los productos a proteger de una cualidad particular, y por lo tanto el signo se construye a partir de elementos que resultan únicamente descriptivos de características, por lo tanto, incurren en la causal de exclusión de registro contenida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En este sentido, al dotar el signo de cualidades a los productos que se protegen, no puede considerarse distintivo, de ahí que también sea aplicable para sustentar su rechazo, la disposición contenida en el inciso g) del artículo 7° 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.*”.

De acuerdo con el inciso del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio y cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)”.

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 o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Es así que de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veintitrés minutos y cincuenta y un segundos del veinticinco de enero de dos mil once, la cual se revoca, y en su lugar se acoge la oposición interpuesta y se deniega como consecuencia, el registro de la marca de fábrica solicitada “**NUTRILAND**”, en clase 31 nomenclatura internacional.

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 y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veintitrés minutos y cincuenta y un segundos del veinticinco de enero de dos mil once, la cual se revoca y en su



lugar se acoge la oposición interpuesta por el aquí apelante y se deniega como consecuencia, el registro de la marca de fábrica solicitada “**NUTRI LAND**”, en clase 31 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR:

- **Marca Intrínsecamente inadmisibles**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**