



Expediente No. 2013-0709-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca “NUTRE TU POTENCIAL”

THE QUAKER OATS COMPANY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7585-2012)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 339-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del veintidós de abril de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-415-1184, en representación de la empresa **THE QUAKER OATS COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, siete minutos, veinte segundos del veintiséis de agosto de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de agosto de 2012, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en representación de la empresa THE QUAKER OATS COMPANY, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“NUTRE TU POTENCIAL”**, en **Clase 30** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger: *“Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”*.



SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos respectivos y dentro del término conferido, presentó oposición el **Licenciado Manuel Peralta Volio** en representación de **Industrias Alimenticias Kern's y Compañía, Sociedad en Comandita por Acciones**.

TERCERO. Que mediante resolución de las catorce horas, siete minutos, veinte segundos del veintiséis de agosto de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la oposición y en consecuencia denegó la inscripción solicitada.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el **Licenciado Zurcher Blen** en representación de la empresa solicitante, recurrió la resolución referida.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la 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 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción solicitada por considerar que la marca “*NUTRE TU POTENCIAL*” se constituye en un signo que no cuenta con suficiente aptitud distintiva, dado que la misma posee un carácter genérico, descriptivo y engañoso



y por ende le falta distintividad, en razón de lo cual no es susceptible de registro, porque transgrede lo dispuesto en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, manifiesta el Licenciado Zurcher Gurdían que no lleva razón el Registro de la propiedad Industrial al indicar que la marca pretendida por su representada es descriptiva con respecto a los productos que protege, porque en este caso la frase NUTRE TU POTENCIAL no dice nada sobre las cualidades de los productos que protege, solamente evoca una idea en el consumidor sin describirlos, nada más da la idea que se trata del área de alimentos. Agrega que, nutrir no es la característica principal de los productos que protege su marca, sino, por el contrario, es una característica general de todo tipo de alimentos. Afirma el recurrente, que no es competencia del Registro concluir que, con el signo propuesto, ya el consumidor está siendo engañado, por cuanto de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor No. 7472, los órganos competentes para conocer aquellos casos en que el consumidor se considera afectado, cuando al adquirir un producto éste no llena las expectativas con que se presenta en el mercado, en cuanto a su forma y efectividad. Es decir, indica el recurrente, que *“...No le corresponde al Registro ni a la opositora valorar la posibilidad de registrar una marca en base a si efectivamente los productos que quiere proteger nutren o no, este engaño no entra dentro de las causales de rechazo de una marca...”*

Adicionalmente, indica el apelante que la distintividad de una marca es la particularidad de que el signo sea individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, por ello su marca no se confunde con ninguna otra existente y por ello contiene el elemento de distintividad que la identifica por sí sola frente a un producto sin que confunda con otro igual o similar.

Asimismo, alega que la empresa opositora no demuestra ser una competidora del sector económico de su representada, por cuanto se especializa en productos como jugos, néctares de frutas, refrescos, productos de tomate, frijoles y vegetales varios, siendo que dichos productos no compiten con los pretendidos por su representada en este caso. Tampoco demuestra la opositora que esté ejerciendo un interés legítimo en virtud de la protección al consumidor, dado lo cual su actuación constituye únicamente un acto dilatorio para impedir la inscripción de la marca de su representada.

En razón de dichos alegatos, solicita se declare con lugar el recurso y se continúe con el registro de



su marca.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra normativa marcaria es clara en que para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el **artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de éste artículo, específicamente en sus incisos g) y j) se impide la inscripción de un signo marcario cuando “...*No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*” y cuando “...*Pueda causar engaño o confusión sobre (...) la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo (...), o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...*”

Debe agregarse a lo anterior que, la **distintividad** es una particularidad de todo signo marcario y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir e individualizar unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda tomar libremente su decisión de consumo, respecto de otros bienes ofrecidos en el mercado y que resulten similares o susceptibles de ser asociados. Y es que, esa característica de la 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, menos distintivo resultará.

Una vez analizado el expediente en discusión a la luz de la normativa citada en el párrafo precedente, advierte este Tribunal que la marca “**NUTRE TU POTENCIAL**”, hace referencia directa a la naturaleza y aptitud para el empleo de los productos de la lista solicitada, en general alimentos y condimentos, y por ello no evoca, sino que mediante términos genéricos describe en forma directa cualidades que eventualmente podrían o no tener esos productos.



Es decir, al confrontar los elementos que conforman la frase propuesta como signo marcario versus los productos a que se refiere, ésta entra en contradicción y por ello es un signo engañoso, ya que alude a cualidades que, en su percepción, el consumidor podría esperar en los productos asociados al signo, sea, que las cualidades contenidas en esos alimentos les permite nutrir y aumentar el potencial de quien los consuma, lo cual no es necesariamente cierto. Esto es, el signo les provee de una característica especial mediante la cual los coloca por encima de otros de igual naturaleza, con lo cual los califica y puede provocar engaño en el consumidor, produciendo confusión respecto de la información que da de su objeto de protección, violentando así lo dispuesto en el **inciso j)** del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Aunado a lo anterior, al analizar la marca solicitada con relación a su objeto de protección, coincide este Órgano de Alzada con lo argumentado por el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo pretendido está compuesto por términos denominativos, cuyo significado es conocido y que, al visualizarlo con los productos a proteger, no le aporta la distintividad necesaria para constituirse en un registro marcario por cuanto posee un carácter genérico, descriptivo y por ende le falta distintividad, dado lo cual no puede admitirse su registro de conformidad con lo dispuesto en el **inciso g)** del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Por otra parte, si bien lleva razón el recurrente respecto de los órganos competentes en los procedimientos establecidos en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (No. 7472), debe recordarse que en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se establece al Registro de la Propiedad Industrial como la autoridad administrativa competente respecto de la materia marcaria y que, según el artículo 1° de dicha Ley de Marcas, su objeto es “... *proteger, efectivamente, (...) los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los **derechos e intereses legítimos de los consumidores...***” (agregado el énfasis).

Por todo lo expuesto, considera este Tribunal que no son procedentes los agravios del recurrente respecto de la legitimación de la empresa opositora, en razón que el signo propuesto no puede ser objeto de protección registral por motivos intrínsecos, ya que transgrede lo dispuesto en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, y por ello debe declararse sin lugar el Recurso de



Apelación interpuesto por el **Licenciado Harry Zurcher Blen** en representación de **THE QUAKER OATS COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, siete minutos, veinte segundos del veintiséis de agosto de dos mil trece, 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, en representación de **THE QUAKER OATS COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, siete minutos, veinte segundos del veintiséis de agosto de dos mil trece, la cual se confirma denegando el registro del signo ***“NUTRE TU POTENCIAL”***. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES
TE. Marcas con falta de distintividad
Marca descriptiva
TG. Marcas inadmisibles
TNR. 00.60.55