



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0163-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca comercio “NUTRA LIGTH (DISEÑO)”**

**GARCOMEX SOCIEDAD ANÓNIMA C.V., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 10027-2010)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 430-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta y cinco minutos del dieciséis de abril de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Lothar Volio Volkmer**, mayor, soltero, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos cincuenta y dos-novecientos treinta y dos, con oficina abierta, en San Rafael de Escazú, doscientos metros al sur de Multiplaza, en su condición de apoderado especial administrativo de **GARMEX SOCIEDAD ANÓNIMA C.V.**, de nacionalidad mexicana, inscrita en el Registro de México número 29.446, y domiciliada en Avenida San Rafael número 506 Colonia San Rafael, Guadalupe, N.L, Nuevo León, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cinco minutos del dieciséis de febrero de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veintinueve de octubre de dos mil diez, el Licenciado **Lothar Volio Volkmer**, solicita se inscriba la marca de comercio “**NUTRA LIGHT**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “endulzante natural”.



**SEGUNDO.** Que por resolución de las trece horas, cinco minutos del dieciséis de febrero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución indicada, en fecha veintidós de febrero de dos mil once, la representación de la sociedad solicitante interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo que el Registro, mediante resolución dictada a las trece horas, quince minutos, veinticinco segundos del dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual 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, o a la validez 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 de julio del 2011.

**Redacta la Jueza Ortiz Mora; y**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser el presente un asunto 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, fundamentándose en el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de



Marcas y Otros Signos Distintivos rechaza el signo solicitado por ser descriptivo y engañoso, y carente de distintividad.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente alega en su escrito de apelación, que la palabra Ligth cuya traducción es liviano no es atributiva de cualidades, por lo que los argumentos de la registradora son carentes de sustentos jurídicos, ya que se hace una interpretación errónea del artículo siete inciso d), g) y j), además, que la registradora traduce o cuestiona por sí la palabra NUTRA, con NATURALES, razón por la cual debemos señalar que la denominación NUTRA es absolutamente de fantasía, y no tiene ningún parecido ni gramatical ni fonético, ni de significado con la palabras naturales. Aduce, que los productos a proteger son en clase 30, “endulzantes naturales”. Que la marca debe analizarse como un todo y los términos que la componen son de fantasía., además, que se omite que la marca es mixta. Que existen marcas inscritas que eventualmente podrían considerarse mayormente descriptivas de cualidades, mientras que Nutra Light no es descriptiva y se analizó sin tomar en cuenta todos sus elementos. en conjunto, sino que aisladamente. Se adjuntan copias de certificaciones de registro de dicha marca, en la República de México y Estados Unidos de Norteamérica, y si bien es cierto el ámbito de protección es territorial, con ello se demuestra que ninguno de esos países tuvo objeción al registro, ni consideraron que fuese inscribible por razones intrínsecas. Que la marca solicitada es reconocida lo cual se demuestra con copias adjuntas de los registros respectivos, así como el uso desde el 2001.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.** Para el presente caso, se ha de iniciar señalando que, las palabras **NUTRA** y **LIGTH** son completamente transparentes para cualquier consumidor y de ellas entenderá claramente **NUTRICIÓN** y **LIVIANO**. Considera este Tribunal que dicha transparencia hace que el signo solicitado se sitúe en el lado de la descripción de características. La doctrina a las marcas descriptivas las define así:



*“...la marca descriptiva es aquella que hace referencia a alguna cualidad del producto o servicio distinguido (procedencia geográfica, naturaleza, calidad, etc.)...” (Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2011, de Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1<sup>era</sup> edición, 2002, p. 215).*

Por ello, respecto del producto que pretende distinguir, sea, sea un “endulzante natural”, la marca resulta meramente descriptiva introduciéndose en la causal de rechazo de registro intrínseca contenida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas):

*“Artículo 7.- 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. (...)*”

Con el signo “**NUTRA LIGTH**”, conformado por dos palabras, una en el idioma español y otra en el idioma inglés, la primera deriva del vocablo “**NUTRICIÓN**”, y la palabra “**LIGTH**” traducida al español significa “liviano”, en su conjunto la denominación aludida es “**NUTRA LIVIANO**” tan solo se describe una característica de los productos, el ser nutritivos y livianos, sin que el signo aporte ningún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva. Ni la tipografía utilizada ni el color negro de las palabras, ni los cinco rombos de distintos tamaños con una inclinación hacia la izquierda de color negro en la letra “**I**” del término “**LIGTH**” ni el semi-óvalo dentro del cual se encuentra la expresión “**NUTRA LIGTH**” aportan mayores elementos que hagan que la descripción contenida en el signo pase a un segundo plano, ésta caracterización de los productos es el único elemento cognoscible y aprehensible por parte del consumidor al exponerse al signo, sin que éste pueda llegar a cumplir con las funciones de



hacer distinguir el origen empresarial del producto o diferenciarlo de otros de igual o similar naturaleza.

Partiendo de lo anterior, tenemos, que la connotación de los términos que componen la marca hace que la misma sea atributiva de cualidades por el sentido que las palabras denotan, ya que apreciada en su conjunto y en conexión con los productos, no se desvirtúa la posibilidad de confusión que provoca e induce al público consumidor que acceda a esos productos a los que le atribuye características de nutritivos y livianos, y al no darse certeza sobre si tiene tales características o no, tornan al signo engañoso y por ende inmerso dentro de la causal de irregistrabilidad que al efecto establece el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas, 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 descriptivos 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, op. cit., p.p. 253, 254 y 259-260).

Bajo lo indicado líneas atrás, debido a que el signo debe tener distintividad, basta con que falte ese requisito esencial, para que no permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) de la Ley citada, por lo que la marca “NUTRA LIGTH”, no se le puede autorizar su inscripción. En tal sentido debe tenerse presente que lo que se pretende 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 servicio.



De acuerdo a lo expuesto, considera este Tribunal que los argumentos expuestos por la representación de la sociedad recurrente no son de recibo, cuando manifiesta que la marca pretendida no es descriptiva, engañosa y que la misma es distintiva.

Argumenta la apelante, que la registradora cuestiona o traduce por sí sola la palabra NUTRA, con NATURALES, siendo que la denominación **NUTRA** es absolutamente de fantasía. En relación a este punto, es necesario indicar que la palabra **NUTRA** deriva del vocablo “**NUTRICIÓN**”, y que unida a la expresión “**LIGHT**”, imprime en la mente del consumidor que los productos a distinguir con la marca “**NUTRA LIGHT**”, poseen la característica de ser nutritivos y livianos, en ese sentido, los términos que conforman el distintivo a registrar, es descriptivo de cualidades como se indicara en párrafos anteriores, por lo que el vocablo NUTRA no debe entenderse como sinónimo de natural, no obstante, y a pesar de ello, el distintivo que se aspira inscribir sigue siendo descriptivo.

Alega la representación de la sociedad recurrente, a folio 48 del expediente, que si bien la protección de los registros es territorial, el hecho de haberse inscrito la marca en países donde al igual que en Costa Rica los ampara los mismos Tratados Internacionales, es evidente que con su registro no se consideró que la misma sea descriptiva, ni que contenga ninguna de las causas intrínsecas para su rechazo. Sobre este punto en particular, cabe manifestar, que el hecho de que la marca haya sido inscrita en otros países sin que se hubiese considerado lo relativo a razones intrínsecas, no constituye un parámetro para otorgar obligatoriamente un registro de marca, pues debe tomarse en consideración el principio de independencia de las marcas establecido en el numeral 6 párrafo 3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que dispone: *“Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen”*, por consiguiente, una marca inscrita en otro país no obliga al Registro **a quo**, ni a éste Tribunal a inscribirla en Costa Rica, por consiguiente dicho alegato no se acoge.



Por otra parte, la sociedad recurrente, argumenta al folio 46 del expediente, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas una serie de marcas que eventualmente podrían considerarse descriptiva de cualidades propias de sus productos, más sin embargo se les brindó la protección registral, tales como: GCF NUTRA SOYA, en clases 32 y 49, NUTRA VIT LIGTH, en clase 5, registro 127124, NUTRA FIBRA NOPAL, clase 5, registro 126643, nutra ment vital, CLASE 5, REGISTRO 134140 y NUTRA OIL, clase 3, registro 133914, y NUTRACREAM, clase 29, registro 138201. En lo que respecta a este alegato, el mismo no se acoge, ya que es importante señalar que, el hecho que la apelante invoque el amparo registral de la marca “**NUTRA LIGTH (DISEÑO)**”, utilizando como medio de defensa los registros citados, no resulta ser un elemento imperativo para acceder a la inscripción solicitada en forma automática, en virtud que se trata de situaciones presentadas con otras circunstancias que no forman parte de este recurso, y por ende, se carece de los elementos necesarios para hacer comparaciones, las que en todo caso, resultan improcedentes por tratarse de expedientes independientes.

**CUARTO.** De conformidad con las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas encuentra este Tribunal que el signo “**NUTRA LIGTH**” no puede constituirse en una marca registrada, por ser descriptiva de características respecto de los productos que pretende distinguir, además, de ser engañosa y carecer de aptitud distintiva. Por ende, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Lothar Volio Volkmer**, en su condición de apoderado registral administrativo de **GARCOMEX SOCIEDAD ANÓNIMA DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cinco minutos del dieciséis de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**NUTRA LIGTH (DISEÑO)**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, gestionada por **GARCOMEX SOCIEDAD ANÓNIMA DE C.V.**



**QUINTO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Lothar Volio Volkmer**, en su condición de apoderado registral administrativo de **GARCOMEX SOCIEDAD ANÓNIMA DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cinco minutos del dieciséis de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**NUTRA LIGTH (DISEÑO)**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, gestionada por **GARCOMEX SOCIEDAD ANÓNIMA DE C.V.** 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*



***DESCRIPTORES***

***MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marca con falta de distintiva***

***TE. Marca descriptivas***

***TE. Marca engañosa***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***