



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0037-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “NUTRI DELI”**

**INNOVACIÓN EN ALIMENTOS, S.A. DE C.V., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2014-3844)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N°462-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cinco minutos del diecinueve de mayo del dos mil quince.***

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **INNOVACION EN ALIMENTOS S.A DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, domiciliada norte 45 No. 777, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Azcapotzalco, México D.F., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dos minutos, cincuenta y tres segundos del treinta de octubre del dos mil catorce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el seis de mayo del dos mil catorce ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición de gestor oficio de la empresa **INNOVACION EN ALIMENTOS, S.A DE C.V.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NUTRI DELI**”, para proteger y distinguir: “carne, productos cárnicos, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, embutidos”, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza,



**SEGUNDO.** Mediante resolución de las catorce horas, dos minutos, cincuenta y tres segundos del treinta de octubre del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...].”

**TERCERO.** En escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el veinte de noviembre del dos mil catorce, el licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa **INNOVACION EN ALIMENTOS, S.A DE C.V.**, interpuso recurso de revocatoria, de apelación y nulidad concomitante contra la resolución referida anteriormente, siendo que el Registro citado, mediante resolución de las quince horas, treinta y ocho minutos, cuarenta y nueve segundos del veinticuatro de noviembre del dos mil catorce, rechaza por extemporáneo el recurso de revocatoria, y por resolución de la misma hora, día y año, mencionado, admite el recurso de apelación y nulidad concomitante, y es por esa 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.



**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, se está solicitando la marca de fábrica y de comercio “NUTRI DELI”, para proteger y distinguir “carne, productos cárnicos, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, embutidos”, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al ser la denominación propuesta descriptiva respecto de las cualidades del producto que pretende proteger, por ende, carente de aptitud distintiva.

Por su parte, la apelante indica en su escrito de expresión de agravios presentado ante este Tribunal el veintitrés de abril del dos mil quince, argumenta que su representada ha solicitado numerosas inscripciones para la marca de referencia en variedad de países. Es una marca reconocida y no infringe la ley, por lo que cuenta con suficiente aptitud distintiva. Indica que existe pluralidad de marcas registradas ante el Registro de la Propiedad Industrial que contienen dentro de su nombre palabras “NUTRI” y “DELI” en clase 29, para mencionar algunos ejemplos: Nutrioli (diseño), registro N° 231499, NTRIGROW, registro N° 232987, NUTRILDE registro N° 23567, NUTRIVIDA, registro 226543, NUTRIMÚ, registro N° 232307, DELICREAM, registro N° 236624, por lo que la marca de su representada puede coexistir registralmente.

Agrega que el Registro de la Propiedad Industrial consideró anteriormente que la marca “NURI DELI” expediente N° 2014-3844 cumplía con todos los requerimientos de ley para ser registrada, puesto que en fecha del 25 de junio del 2014 se emitió el edicto de publicación de ley para la marca de referencia, mismo que se publicó el 25 de setiembre del 2014 en el diario oficial La Gaceta. Por lo que solicita se otorgue la marca “NUTRI DELI”.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. Lo anterior, dado que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, contiene en su artículo 7 las causales intrínsecas



que impiden que un signo pueda acceder a la categoría de marca registrada. Con relación a ello, para el presente asunto nos interesa:

**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. [...] **g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto** o servicio al cual se aplica. [...]" (Negrita no corresponde al original.)

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, provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad. Y es que todas y cada una de las palabras que componen el signo, las vamos a encontrar en productos iguales o similares, lo que hace que el consumidor medio no distinga alguna especialidad del producto propuesto, no se genera ningún recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que le permita a esta marca tener el derecho de exclusiva.

La **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Al respecto, el término NUTRI está relacionado directamente con las palabras nutrir y nutrición y consultado en el Diccionario de la Academia de la Lengua (DRAE), significa:

“[...] **nutrir.** (Del lat. nutrĭre).

**1.** tr. Aumentar la sustancia del cuerpo animal o vegetal por medio del alimento, reparando las partes que se van perdiendo en virtud de las acciones catabólicas.



2. tr. Aumentar o dar nuevas fuerzas en cualquier línea, especialmente en lo moral...”

(<http://lema.rae.es/drae/?val=nutrir>)

Es decir “**NUTRI**” es una raíz gramatical, que utilizada con referencia a un alimento resulta descriptiva de una cualidad de este, la de ser **nutritivo**. Además, de que nos encontramos ante un término genérico o de uso común, por consiguiente, no puede ser apropiable por parte de un tercero, y con ello limitar a los demás comerciantes a poder utilizarlo en sus propuestas. En este sentido, cabe recordar que los términos genéricos o de usanza común si pueden ser utilizados pero únicamente como complemento en las propuestas, no como el elemento que le proporcione la distintividad requerida.

Por su parte, la partícula “**DELI**” de acuerdo al Diccionario Manual de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L, lo define como sustantivo femenino plural de “*delicatessen*” que refiere a *delicias* o *exquisiteces*, de manera que evoca pero de forma que raya lo descriptivo lo delicioso o delicatesen, ya que “deli” es la raíz o abreviado de delicioso, y se ha utilizado ampliamente para nombrar lo delicioso o delicia. De ahí, que la expresión “**DELI**” será percibida de manera inmediata por el consumidor como “delicioso”.

Por lo que, el consumidor observará la marca solicitada como un todo, valorando el término “**NUTRI DELI**” como un elemento informativo, en el sentido, que la denominación referida da información sobre las cualidades de los productos a proteger “carne, productos cárnicos, pescado, carne de ave y carne de caz, extractos de carne, embutidos”, como es la de ser nutritivos y además deliciosos. Por lo anterior, el signo propuesto resulta ser exclusivamente **genérico y descriptivo** de cualidades, y por ende carece de la fuerza o **aptitud distintiva** para ser registrado.

En otro orden, tal como se indicó supra, la particularidad de todo signo marcario y que representa su función esencial, conforme al principio de funcionalidad, es la distintividad, 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. Esa distintividad, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis del autor 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)**. Por lo que el alegato de la apelante, en cuanto que su marca tiene aptitud distintiva, no es factible darle cabida, en virtud que la marca propuesta carece de ese requisito..

De este modo, resulta claro que un signo marcario no es susceptible de registración, si no goza de la condición de distintividad suficiente respecto de su objeto de protección, tal y como de esa manera operó en el presente caso, conforme lo disponen los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros signos Distintivos, criterio que fue determinado por el Registro de la Propiedad Industrial y que comparte este Tribunal de Alzada. Por lo que considera este Tribunal que debe confirmarse la resolución recurrida.

Respecto a lo señalado por el apelante, en cuanto a que el término “NUTRI” ha sido utilizado en pluralidad de marcas y que se encuentran registradas en el Registro de la Propiedad Industrial, para lo cual aporta un listado de marcas que contienen la raíz “NUTRI”, cabe mencionar que ello no implica que el signo propuesto deba acceder al registro, pues las inscripciones a las que hace referencia a folios 41 y 42 del expediente no obliga a registrar el distintivo marcario solicitado, toda vez, que debe tenerse presente el principio de independencia de las marcas, en cuanto a que cada solicitud debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas al acto pedido, de conformidad con la ley que rige la materia. De ahí, que cabe indicar, que las inscripciones a que hace alusión el recurrente es independiente a la solicitud que se analiza en el presente caso.



En cuanto a la nulidad alegada por la representación de la sociedad recurrente resulta necesario indicar, que ésta no expresa los motivos por los cuales presenta la nulidad, no obstante, considera este Tribunal, que en el proceso de solicitud de inscripción de la marca “NUTRI DELI” no se observa ningún vicio esencial que pudiera causar indefensión a las partes o que obstaculizara el curso normal del procedimiento, de ahí, que lleva razón el Registro cuando en la resolución de las diez horas, veintidós minutos, diecinueve segundos del diecinueve de agosto de dos mil once, citando el numeral 197 y 199 del Código Procesal Civil, declara sin lugar la nulidad pretendida.

Dadas las consideraciones anteriores, considera este Tribunal que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dos minutos, cincuenta y tres segundos del treinta de octubre del dos mil catorce, se encuentra ajustada a derecho, por lo que se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa de **INNOVACIÓN, EN ALIMENTOS, S.A DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dos minutos, cincuenta y tres segundos del treinta de octubre del dos mil catorce, la que en este acto debe **confirmarse**. Denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “NUTRI DELI”, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

**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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto del 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 **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa de **INNOVACIÓN EN ALIMENTOS, S.A DE C.V.**, en contra de la resolución final de las catorce horas, dos minutos, cincuenta y tres segundos del treinta de octubre del dos mil catorce, la que en este acto se **confirma**. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**NUTRI DELI**”, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74