



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0115-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la señal de propaganda “NUTRIVIDA NUTRICION CON EL MEJOR SABOR” (DISEÑO)**

**PRODUCTORA LA FLORIDA., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp de origen número 2013-8519)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

## ***VOTO N° 610-2014***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-** San José, Costa Rica, al ser las once horas del primero de agosto de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número nueve- cero doce- cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo de la **PRODUCTORA LA FLORIDA.**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno- trescientos seis mil novecientos uno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta minutos y dieciséis segundos del dieciocho de diciembre de dos mil trece.

### **RESULTANDO**

**I.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de octubre de dos mil trece, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades y en su condición dicha, formuló la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “**NUTRIVIDA NUTRICION**”



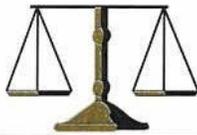
**CON EL MEJOR SABOR” (DISEÑO)**, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para promocionar alimento para bebé, sopas, pan y preparaciones en polvo para bebidas en relación con las siguientes marcas “**NUTRIVIDA**”, en clase 5, registro número 226497, inscrita el 26 de abril de 2013; “**NUTRIVIDA**”, en clase 29, registro número 226543, inscrita el 26 de abril de 2013; “**NUTRIVIDA**”, en clase 30, registro número 222705, inscrita el 12 de noviembre de 2012 y “**NUTRIVIDA**”, en clase 32, registro número 222704, inscrita el 12 de noviembre de 2012.

**II.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta minutos y dieciséis segundos del dieciocho de diciembre de dos mil trece, dispuso en lo conducente “(...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”

**III.** Que contra la resolución citada, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la **PRODUCTORA LA FLORIDA.**, mediante escrito presentado el 7 de enero de 2014, ante el Registro de la Propiedad Industrial, interpuso recurso de revocatoria y subsidiariamente de apelación, y el Registro mediante resoluciones dictadas a las once horas, treinta y seis segundos del veintiocho de enero de dos mil catorce, desestima el recurso de revocatoria y admite el de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**IV.** 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, fecha en que se integró formalmente.

***Redacta la Juez Ortiz Mora, y;***



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la forma en que se resuelve el presente expediente, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados, al referirse la presente resolución a un tema de puro derecho.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución venida en alzada, tomó en consideración lo dispuesto en los artículos 2, 62, inciso a) en concordancia con el 7 incisos d) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y rechazó la inscripción del signo por considerar que contiene elementos de uso común en el tráfico mercantil y descriptiva de características de los productos con los cuales se relaciona, generando además un posible engaño en el consumidor quien no puede determinar dichas características hasta que no haga uso del producto.

Por su parte la representación de la sociedad apelante, argumenta que la apreciación del Registro dejó de lado el hecho de que se trata de una señal de propaganda y no de una marca, lo que según la doctrina y jurisprudencia permite un análisis más amplio, en el tanto la señal solicitada esté efectivamente relacionada a la existencia de una marca, deseando expresar un mensaje relacionado con esta, justificando su existencia y debiendo el Registro analizar el distintivo como un todo.

Menciona que la señal de propaganda de la solicitante cumple a cabalidad las características estipuladas en el artículo 2 de la Ley de Marcas, no encontrándose dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 62 del mismo cuerpo de leyes, siendo **NUTRIVIDA NUTRICION CON EL MEJOR SABOR” (DISEÑO)** un distintivo marcario perfectamente inscribible según la legislación costarricense. Continúa refiriéndose a que el estudio que registralmente se hizo es el de una marca de fábrica y comercio, el cual es diferente al estudio que debe realizarse a las expresiones o señales de propaganda, no pudiendo dárseles el mismo trato por cuanto cada uno tiene sus características y finalidades propias.



Además indica que a nivel registral existen múltiples antecedentes marcarios que superaron los análisis de fondo satisfactoriamente y los mismos son coincidentes con el que se pretende y cita algunos de ellos.

Por último señala la recurrente que **NUTRIVIDA** es una marca registrada, por lo que es válido el registro de una señal de propaganda como la propuesta para promocionar esta marca, siendo el elemento dominante en la frase **NUTRIVIDA** y se encuentra debidamente registrada.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** De conformidad con lo que dispone la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en su artículo 2, la expresión o señal de publicidad comercial es *“Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial”*. De dicha norma se deduce, que la finalidad de la expresión o señal de publicidad es captar el interés del público consumidor en relación a determinado producto, servicio, establecimiento o local comercial, lo que significa, que en materia de expresiones o señales de publicidad, existe un vínculo directo entre éstas y el producto, servicio o establecimiento mercantil que traten de identificar.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso N° 44 IP-99 de 2 de febrero de 2000 señaló: *“Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. (...) En este sentido comenta el Dr. Bentata: “...El lema es una cuasi marca, sin llegar jamás a ser propiamente marca. Por ello su titularidad no es transferible sino es con la marca misma. De tal manera que el lema se apoya tanto en la marca como la marca se apoya en el lema. Por eso se requiere un mínimo de distintividad, y no son registrables simples trivialidades o descripciones del producto o de su función...” (Bentata Víctor, Reconstrucción del Derecho Marcario, Editorial Jurídica Venezolana, pág. 234)”*.

Encuentra aún mayor asidero lo antes dicho, en la disposición contenida en el último párrafo del numeral 63 de la Ley de Marcas, al preceptuar que *“Una vez inscrita, una expresión o señal de publicidad comercial goza de protección por tiempo indefinido; pero su existencia depende,*



*según el caso, de la marca o el nombre comercial a que se refiera.*” Este artículo vincula en forma expresa a la señal de publicidad con una marca o un nombre comercial, de esta manera, para que una señal alcance la protección conferida por el registro, debe indicar la marca o el nombre comercial a que se refiere, debiendo ser capaz de distinguir los productos o servicios respectivos de los demás en el mercado, pues ésta, al igual que otros signos distintivos marcarios, buscan la protección del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. Por ello es que el artículo 62 de esa misma Ley, en su inciso a), establece como requisito de registrabilidad de la señal de propaganda, el que ésta no se encuentre contenida en las prohibiciones intrínsecas que establecen, entre otros los incisos, d) y j) del artículo 7, por lo que hay que entender que la voluntad del legislador es que las señales de propaganda asociadas con un nombre comercial o marca, para ser registradas no pueden contravenir el numeral 62 a) d) y j).

De acuerdo a lo expuesto, tenemos que, las marcas “**NUTRIVIDA**”, en las clases 5, 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, número de registro 226497, 226543, 222705, 222704, asociadas a la señal de propaganda pretendida, lo es “**NUTRIVIDA NUTRICION CON EL MEJOR SABOR**”. (DISEÑO)

Como puede apreciarse a folios 1 y 2 del expediente, la señal de propaganda que pretende el amparo registral, a saber, “**NUTRIVIDA NUTRICION CON EL MEJOR SABOR**”, transmite al consumidor un mensaje o concepto *descriptivo de una cualidad*, pues afirma que los productos a promocionar de la marca “**NUTRIVIDA**”, en las clases 5, 29, 30 y 32, sea, *alimento para bebé, sopas, pan, preparaciones en polvo para bebidas*, por su orden proveen al consumidor de un concepto de “**nutrición**” que tienen “**mejor sabor**”, por lo tanto, el signo aludido, cae en la prohibición contenida en el artículo **62 inciso a)**, en relación con el **inciso d)** del artículo 7 de la Ley de Marcas, que prohíbe el registro de una expresión o señal de publicidad o propaganda, cuando ésta consista únicamente en una indicación que en el comercio sirva para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. Como puede verse, la señal de propaganda referida, constituye un signo descriptivo que atribuye cualidades a los productos a promocionar, de tal forma que éstos perfectamente podrían adquirir



los productos citados porque están creyendo que éstos cumplen con las referidas características.

También debe acotar este Tribunal que además de descriptivo, podría resultar eventualmente *engañoso*, toda vez, que la señal de propaganda en relación a los productos que pretende promocionar, confiere entonces una cualidad de que éstos tienen “un mejor sabor” y por ende saludables, de lo cual no puede darse certeza, por lo que el público consumidor podría sufrir engaño o confusión respecto a las ventajas alimenticias de esos productos, ya que perfectamente, esas ventajas pueden no tenerla los productos a promocionar, por lo que el signo pretendido cae también en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo **62 inciso a)**, en relación con el **inciso j)** del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Como consecuencia de lo expuesto, considera este Tribunal, que al estar frente a un distintivo marcario descriptivo y engañoso, el mismo carece de distintividad, por lo que resulta aplicable la disposición contenida en el numeral 2 de la Ley de cita referida, en el sentido, que la expresión o señal de publicidad comercial, según la definición que se establece, debe ser “original (distintiva)” y característico”, requisitos que de acuerdo a lo expuesto no reúne la expresión o señal propuesta.

Respecto a lo que aduce la parte apelante en cuanto a que el análisis de una señal de propaganda es más amplio en tanto este relacionado a una marca, debe hacerle notar este Tribunal y tal como se indicó anteriormente, que el artículo 62 el cual dispone las “Prohibiciones para el registro” establece en su inciso a) la prohibición de inscribir una señal de propaganda comprendido en alguna de las prohibiciones del artículo 7 incisos entre otros el d) y j), que son los que se aplican al caso concreto, ya que “**NUTRICIÓN CON EL MEJOR SABOR**” efectivamente describe la señal propuesta y le otorga un “plus” de “mejor” en el “sabor” de los alimentos y por el otro lado el j) porque cabría la posibilidad de que el consumidor sea engañado si esos alimentos no tienen un mejor sabor.

Asimismo, referente a lo externado por la parte recurrente en el que se refiere a que existen a nivel registral múltiples antecedentes marcarios, que superaron los análisis de fondo satisfactoriamente, debe indicarse que éste argumento no es de recibo, porque esto no puede



constituirse en un parámetro para que el Registro de la Propiedad Industrial se sienta comprometido a inscribir el signo solicitado. La calificación registral conlleva a la valoración del caso, conforme al principio de legalidad y dentro de un marco de calificación, atinente solo al caso que se examina, sin poder entrar a valorar las condiciones que permitieron los otros registros de las marcas o los aspectos que hayan sido debatidos en expedientes ajenos a la solicitud del signo marcario que nos ocupa, en el cual el calificador debe cumplir con ese marco de calificación, valorar las formalidades intrínsecas, que corresponden a las indicadas en el artículo 62 inciso a). Por otra parte si bien es cierto **NUTRIVIDA** es una marca registrada, pero lo que aquí se solicita es una señal de propaganda, la que conforme al artículo 62 citado, es descriptiva y podría causar engaño al consumidor, respecto de los productos de las marcas de las cuales tiene relación.

De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal estima que la señal de propaganda “**NUTRIVIDA NUTRICION CON EL MEJOR SABOR**” (**DISEÑO**) apreciada en su conjunto y en conexión con los productos que intenta promocionar, resulta descriptiva, carente de distintividad y eventualmente engañosa, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado generalísimo de la **PRODUCTORA LA FLORIDA.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las a las catorce horas con cuarenta minutos y dieciséis segundos del dieciocho de diciembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la inscripción de la señal de propaganda “**NUTRIVIDA NUTRICION CON EL MEJOR SABOR**” (**DISEÑO**), en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la **PRODUCTORA LA FLORIDA.**

**CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 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**

Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado generalísimo de la **PRODUCTORA LA FLORIDA.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta minutos y dieciséis segundos del dieciocho de diciembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la inscripción de la señal de propaganda “**NUTRIVIDA NUTRICION CON EL MEJOR SABOR**” (**DISEÑO**), en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la **PRODUCTORA LA FLORIDA.** 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.**

*Roberto Arguedas Pérez*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**Señal de publicidad comercial**

**NA. Señal de Propaganda**

**UP. Señales de Propaganda**

**TR. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.43.25**