



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0094-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción como marca del signo NUTRADIET (diseño)

Productora La Florida S.A. y otra, apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7570-04)

Marcas y otros Signos

VOTO 719-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta y cinco minutos del seis de julio de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo de las empresas Productora La Florida Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, y de Florida Ice And Farm Company S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:10:26 horas del 5 de noviembre de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 12 de octubre de 2004, el Licenciado José Francisco Chacón González, cédula de identidad número dos-trescientos diez-quinientos veinticinco, representando a la empresa Geminis Pharmaceuticals Inc S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos noventa y ocho mil doscientos treinta y dos, solicita se inscriba la marca de comercio



NutraDiet

en la clase 29 de la nomenclatura internacional, para distinguir preparaciones de alimentos a base de sustitutos de la leche, libres de lactosa, como también a base de leche con lactosa, legumbres, frutas, aves de corral, pescado, mariscos en general, en forma de extractos, sopas, caldos, mezclas para caldos, platos preparados, conservas congeladas y deshidratadas, pastas, jaleas y gelatinas, mermeladas, compotas, aceites y grasas comestibles.

SEGUNDO. Que contra dicha solicitud presentó oposición Manuel E. Peralta Volio representando a Productora La Florida S.A. y a Florida Ice And Farm Company S.A., en fecha 9 de febrero de 2006.

TERCERO. Que por resolución de las 13:10:26 horas del 5 de noviembre de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada, acogiendo la solicitud de registro planteada.

CUARTO. Que en fecha 18 de noviembre de 2008, la representación de las empresas oponentes planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta la Juez 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. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que el signo solicitado es del tipo evocativo autorizó la inscripción solicitada.

Por su parte, el recurrente indica que el signo es descriptivo de características, que se busca una posición abusiva en el mercado, además de ser de comercio y no de fábrica.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. POSIBILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO PARA CONVERTIRSE EN UNA MARCA REGISTRADA. Para el presente caso, se ha de iniciar delimitando conceptualmente el ámbito de las marcas evocativas, también llamadas sugestivas. La doctrina las define así:

“...las marcas sugestivas inducen al consumidor a intuir la actividad, pero no la describen de modo directo o inequívoco...” (Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 220)

“La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo de la actividad que desarrolla su titular. Esta relación entre el signo y el producto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca. Hace tiempo ya que



se declararon registrables este tipo de marcas, distinguiéndoselas de las denominaciones genéricas, a las que me referiré más adelante, y que son irregistrables.” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 3era edición ampliada y actualizada, 1999, página 34)

Las palabras NUTRA y DIET son completamente transparentes para cualquier consumidor y de ellas entenderá claramente NUTRICIÓN y DIETA. Considera este Tribunal que dicha transparencia hace que el signo solicitado traspase el límite de la evocación o la sugestión para situarse en el lado de la descripción de características, tal y como lo alega el apelante en su escrito presentado ante este Tribunal en fecha 28 de mayo de 2009.

“...la marca descriptiva es aquella que hace referencia a alguna cualidad del producto o servicio distinguido (procedencia geográfica, naturaleza, calidad, etc.)...” (Lobato, op. cit., pág. 215).

Por ello, respecto de los siguientes productos que se pretenden distinguir, sean preparaciones de alimentos a base de sustitutos de la leche, libres de lactosa, como también a base de leche con lactosa, legumbres, frutas, aves de corral, pescado, mariscos en general, en forma de extractos, sopas, caldos, mezclas para caldos, platos preparados, conservas congeladas y deshidratadas, pastas, jaleas y gelatinas, mermeladas, compotas, aceites y grasas comestibles, 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 **NutraDiet** tan solo se describe una característica de los productos, el ser nutritivos y dietéticos, sin que el signo aporte ningún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva. Ni la tipografía utilizada ni el color verde incluido en el diseño, 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

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones

que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo **NutraDiet** no puede constituirse en una marca registrada, por ser descriptiva de características respecto de los productos que pretende distinguir. Por ende, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por las empresas Productora La Florida S.A y Florida Ice And Farm Company S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:10:26 horas del 5 de noviembre de 2008, resolución que en este acto se revoca para en su lugar declarar con lugar la oposición planteada y por ende denegar el registro solicitado.

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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Productora La Florida S.A y por Florida Ice And Farm Company S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las 13:10:26 horas del 5 de noviembre de 2008, resolución que en este acto se revoca para en su lugar declarar con lugar la oposición planteada y por ende denegar el registro solicitado. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74