



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0091-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo NUTRILECHE (diseño)

Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A. de C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7481-2008)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0862-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del treinta de julio de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A. de C.V., organizada y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, cuarenta y siete minutos, treinta y cinco segundos del cuatro de diciembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha treinta y uno de julio de dos mil ocho, la Licenciada Chaves Desanti, representando a la empresa Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A. de C.V., solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo



para distinguir en la clase 29 de la nomenclatura internacional toda clase de leche de vaca.

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las siete horas, cuarenta y siete minutos, treinta y cinco segundos del cuatro de diciembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha diecisiete de diciembre de dos mil doce, la Licenciada Chaves Desanti en representación de la empresa solicitante interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final indicada; habiendo sido declarado sin lugar el recurso de revocatoria por resolución de las quince horas, treinta minutos, veintidós segundos del nueve de enero de dos mil trece, y admitida para ante este Tribunal la apelación por resolución de la misma hora y fecha de la anteriormente mencionada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.



Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado el registro como marca de fábrica y comercio del signo



registro N° 188502, a nombre de Parmalat Centroamérica S.,A., vigente hasta el tres de abril de dos mil diecinueve, para distinguir en clase 29 leche.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LO ARGUMENTADO POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el signo propuesto colisiona con un derecho previo de tercero, rechaza el registro solicitado. Por su parte la apelante indica que el signo opuesto oficiosamente no se encuentra en uso en el país, que los signos cotejados son diferentes, que las empresas están relacionadas, que su representada posee marcas similares inscritas en su país de origen, y que la marca inscrita en Costa Rica implica dilución de la que ahora se solicita.



CUARTO. CARÁCTER DESCRIPTIVO DE LA MARCA SOLICITADA. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, más no solo por las razones que diera el **a quo**, atinentes a la colisión con derechos marcarios previamente registrados por terceros, sino también porque, intrínsecamente, el signo propuesto no puede llegar a convertirse en una marca registrada. Nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), contiene en su artículo 7 las causales que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Así, y atinentes para el presente asunto, tenemos las establecidas en sus incisos c), d) y g):

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

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. (...)”

El término NUTRI es una raíz gramatical, la que utilizada para hacer distinguir un alimento indica de forma directa y descriptiva una cualidad de este, la de ser nutritivo. Este radical genérico no debe ser preponderante a la hora de hacer cotejos de marcas según el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento). Y la palabra LECHE es el nombre del producto propuesto en el listado de la solicitud, por lo que en su conjunto el término NUTRI LECHE únicamente indica al consumidor la idea de “leche nutritiva”, y por lo tanto resulta ser tan solo el nombre del producto a distinguir y una descripción de sus cualidades. Y el dibujo de una vaca no aporta



aptitud distintiva al conjunto, ya que con ella tan solo se refuerza la idea de leche, la que ya indicamos resulta ser genérica respecto del producto propuesto. De esta forma el conjunto lleva al consumidor a creer que la marca del producto es nutri – leche.



Entonces, el signo  utilizado para distinguir leche resulta ser exclusivamente genérica y únicamente descriptiva de cualidades, y por ende carece de aptitud distintiva (Ley de Marcas, artículos 7 c) d) y g)), por lo que no presenta fuerza distintiva suficiente, y con ello procura la empresa solicitante retirar del uso necesario en el comercio los términos NUTRI y LECHE para referirse a leche, cuya combinación no puede ser la base para hacer distinguir dicho producto del de la competencia.

Debe notarse además que la parte denominativa es la predominante en una marca, ya que los consumidores la utilizarán para referirse al producto, y este elemento es idéntico al denominativo de una marca inscrita, razón por la cual además debe rechazarse su inscripción, ya que generaría en el consumidor un riesgo de confusión con un signo inscrito, debe protegerse al consumidor de conformidad con los artículos 8 y 1 de la Ley de Marcas.

Por lo anteriormente considerado, debe este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada.

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, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti representando a la empresa Industrias Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A. de C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, cuarenta y siete minutos, treinta y cinco segundos del cuatro de diciembre de dos mil doce, la que en este acto



se confirma, denegándose el registro como marca del signo . Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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 Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36