



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0493-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca “(NUTRI JUGO NARANJA diseño) (32)

COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS S.A. de C.V.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2013-6357)

Marcas y otros signos

VOTO N° 932-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cincuenta minutos del cuatro de diciembre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado ***Jorge Tristán Trelles***, abogado, portador de la cédula de identidad 1-392-470, en su calidad de apoderado especial de ***COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS, S.A. de C.V.***, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las nueve horas treinta y siete minutos treinta segundos del treinta de abril del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las nueve horas treinta y nueve minutos veintiséis segundos del veintidós de julio del dos mil trece ante el Registro de la Propiedad Industrial, por Licenciado ***Jorge Tristán Trelles***, apoderado especial de la sociedad ***COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS, S.A. de C.V.***, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, con domicilio y establecimiento comercial/fabril en



Calzada Lázaro Cárdenas N° 185 C.P. 35070 Parque Industrial, México, solicitó la



inscripción de la marca de fábrica *Nutri Jugo Naranja* diseño en clases 32 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir “jugo o néctar de naranja”.

SEGUNDO: Que los edictos de ley para oír oposiciones fueron publicados en las ediciones de La Gaceta números 210, 211 y 212 de los días 31 de octubre, 1 y 4 de noviembre del 2014 (folio 1) dentro del término de ley; siendo que al ser las catorce horas diecisiete minutos cuarenta y dos segundos del seis de enero del dos mil catorce, el Licenciado *Manuel Peralta Volio*, abogado, con cédula de identidad número 9-012-480, vecino de San José, apoderado generalísimo de *FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.* y de *PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.*, presentó oposición contra la solicitud referida.

TERCERO. Que mediante resolución de las nueve horas treinta y siete minutos treinta segundos del treinta de abril del dos mil catorce, El Registro de la Propiedad Industrial indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas (...) se resuelve: I) Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de *FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.* y *PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.* contra la solicitud de inscripción del distintivo “*NUTRI JUGO NARANJA (DISEÑO)*” en clase 32 internacional (...), la cual se deniega.”

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas veinticuatro minutos cinco segundos del diecinueve de mayo del dos mil catorce, la representación de la empresa *COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS, S.A. de C.V.*, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución indicada.



QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 invalidez 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 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. 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. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el registro solicitado por considerar; que el signo propuesto contraviene los incisos c) d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser el signo, genérico, descriptivo y no distintivo. Por su parte la apelante indica que la marca si es distinta y el diseño visto en su conjunto dota de distintividad al signo solicitado; que el diseño “Nutri” es una denominación sugestiva/evocativa del producto que se pretende proteger evocando el verbo nutrir y se trata de una denominación de fantasía no genérica. Por último indica que la marca no es confundible con derechos adquiridos por terceros y novedosa

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. El signo propuesto no



puede llegar a convertirse en una marca registrada. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, contiene en su artículo 7 las causales de objeción 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 nos interesa:

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. [...]

[...] Cuando la marca consista en una etiqueta y otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio [...]

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 al signo que se pretende inscribir, 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.



El término NUTRI está relacionado directamente con la nutrición y significa “Proporcionar a un organismo viviente las sustancias que necesita para vivir”; a la vez 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. Las palabras “JUGO” “NARANJA”, es el nombre del producto propuesto en el listado de la solicitud, por lo que en su conjunto el término **NUTRI JUGO NARANJA** únicamente indica al consumidor la idea de un “jugo de naranja nutritivo”, y por lo tanto resulta ser tan solo el nombre del producto a distinguir y una descripción de sus cualidades. Por otra parte, el diseño en su conjunto, tampoco aporta elementos que puedan producir una individualización de la marca en el mercado y el dibujo de una vaca contenido en su grafía, tampoco le aporta aptitud distintiva al conjunto, ya que con ella incluso el consumidor podría confundirse porque el jugo de naranja, no proviene de la vaca.

De esta forma el conjunto lleva al consumidor a creer que la marca del producto es nutri – jugo naranja, términos que conforme al artículo 28 de la Ley de rito constituyen ser de uso común y necesarios en el comercio.



Por lo anterior, el signo  utilizado para distinguir jugo de naranja resulta ser exclusivamente genérico y únicamente descriptivo de cualidades, y por ende carece ni tiene fuerza o aptitud distintiva.

En el caso de análisis, la parte denominativa es la predominante, ya que los consumidores la visualizan para referirse al producto, generando en el consumidor un riesgo de confusión, además del posible perjuicio que se puede causar a otros competidores que quieren utilizar



dentro de sus propuestas los términos genéricos pretendidos para su registración. Al efecto el artículo 1 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos:

Artículo 1°.-Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores [...]

Ha de tenerse presente, que las palabras de uso común y genéricas no son apropiables por parte de un particular, porque va en detrimento de la competencia. En cuanto a la prohibición de registrar signos genéricos, se indica ***”En este supuesto de restricción del registro de una marca, concurre el hecho adicional de que, de permitirse el registro de una designación genérica a favor de un comerciante en particular, se lesionaría los intereses del resto de competidores que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas.”*** Jalifé Daré, Mauricio, Aspectos Legales de Marcas en México, Editorial INISA S.A., México, 1995, p. 27.

En otro orden, tal como se indico 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).



Siendo que, la distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así que, de la normativa transcrita, 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.

Al no poseer la marca algún otro elemento que le otorgue un grado de distintividad suficiente, como para contrarrestar lo común de los signos que conforman la parte denominativa, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor de los productos que se pretenden ofrecer, no es susceptible de inscripción registral. La marca Nutri Jugo Naranja le hace falta ese elemento que le de la distintividad, como podría ser “Nutri Jugo de Naranja María”, siendo por ejemplo la palabra “María” la que le de distintividad, esto con el fin de que el consumidor pueda identificarla dentro del comercio de otros jugos de naranja.

Conforme lo anterior, la marca solicitada en relación con los Productos “jugo o néctar de naranja” que se pretende distinguir, carece de carácter distintivo, no posee la capacidad de diferenciarlo en el mercado, en relación con los productos de la misma clase ofrecidos por los competidores.

Es necesario recordar ***“(...) El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características (...) Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. (...)”*** (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).



Siendo entonces que el signo solicitado no tiene la distintividad necesaria para su inscripción, ya que las palabras de las que se compone y la relación de los productos no tienen ningún otro elemento que le de esa característica de diferenciación, ***NUTRI JUGO NARANJA*** son palabras de uso común para el producto solicitado, jugo y néctar de naranja.

Considera entonces este Tribunal, que el signo solicitado no cumple con las condiciones para ser inscrita, conforme a los numerales de la Ley de Marcas ya mencionados, siendo que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra ajustada a derecho, por lo que, lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado ***Jorge Tristán Trelles***, representante de ***Comercializadora de Lácteos y Derivados, S.A. de C.V.***, y confirmar la resolución 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.


POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara ***SIN LUGAR*** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado ***Jorge Tristán Trelles***, en representación de la compañía ***Comercializadora de Lácteos y Derivados, S.A. de C.V.***, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las nueve horas treinta y siete minutos treinta segundos del treinta de abril del dos mil catorce, la cual en este acto se confirma y se



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO



deniega el signo solicitado . 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36