
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0469-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y Comercio (NATUNUTS) (29)

PEPSICO, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2018-4702)

VOTO 0018-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta y cuatro minutos del catorce de enero del dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, mayor de edad, divorciada, con cédula de identidad 1-1066-601, abogada, vecina de San José, apoderada especial de la compañía **PEPSICO, INC.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de North Carolina y domiciliada en 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, U.S.A., contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:16:34 horas del 4 de setiembre del 2018.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. En fecha 29 de mayo del 2018, la licenciada María del Pilar López Quirós, en representación de la compañía **PEPSICO, INC.**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **NATUNUTS**, para distinguir y proteger en clase 29 lo siguiente: *“Bocadillos consistentes básicamente de*

frutas, vegetales, queso, carne, frutos secos, frutos secos preparados, semillas comestibles o combinaciones de los mismos, incluyendo patatas fritas, chips de frutas, bocadillos a base de frutas, productos para untar a base de fruta, chips a base de vegetales, bocadillos a base de vegetales, productos para untar a base de vegetales, chips de malanga, bocadillos a base de carne de cerdo, bocadillos a base de carne de res, aperitivos a base de soja; dips y salsas para bocadillos” A ello, el Registro de la Propiedad Industrial consideró, mediante resolución en lo conducente de las 10:16:34 horas del 4 de setiembre del 2018, lo siguiente: **“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Denegar la inscripción de la solicitud presentada.”**

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de setiembre del 2018, la licenciada María del Pilar López Quirós, en representación de la compañía **PEPSICO, INC.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución final antes referida. El Registro rechazó la revocatoria y admitió el recurso ante esta instancia. En la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal, el licenciado Edgar Zurcher Guardián como representante de la apelante expuso como agravios, la necesidad de que el signo sea valorado bajo el principio de unicidad, en el sentido de que lo propuesto debe analizarse de forma conjunta, ya que esa es la manera que lo percibe el consumidor quien no se da a la tarea de fraccionar la marca a la hora de adquirir el producto, sino que la observa de forma global y no separada. Que el término NATUNUTS es de fantasía sin traducción alguna a ningún idioma, por lo que es arbitrario por parte del Registro que se interprete como NATU NUEZ y no se hace el análisis como un todo, sino que toma elementos individuales para otorgar un contenido particular. Que se trata de una marca evocativa que no guarda relación directa con los productos que desea proteger, tampoco es una marca engañosa ni descriptiva, pero si altamente distintiva. Por último, que su representada es titular de las marcas NATUCHIPS, inscritas bajo los registros 235355 y 255396, denominación sumamente similar a NATUNUTS, razón por la que su representada cuenta con la prerrogativa de utilizar la marca de formas distintas por su

derecho marcario y tener la posibilidad de proteger las variaciones gráficas que haga del mismo. Que al contar ya con estos derechos de marca, tiene derecho a que las variaciones de la denominación sean protegidas por ampliar su derecho marcario. Solicita por último se revoque la resolución impugnada y se continúe con el trámite de inscripción de la marca NATUNUTS en clase 29 internacional.

SEGUNDO. 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS.

Este Tribunal no advierte hechos probados como tampoco no probados, útiles para la resolución de este asunto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La prohibición al registro de signos que puedan resultar engañosos para el público consumidor está contenida en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica:

“Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: ...

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...”

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos: **“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.”** (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de

Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253.); así como este comentario del autor Jorge Otamendi que dice: *“Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)”* (OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.)

Para ilustrar, el autor Otamendi ejemplariza con los siguientes signos tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Tal y como se puede observar, todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

Por su parte, el Tribunal Registral Administrativo en distintos votos ha analizado el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los productos que pretende distinguir, sobre el tema se indica:

“Tenemos que el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:

SERVICIOS
<i>hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal</i>

... tenemos que, respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la

palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción...]” Voto 0205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.

“La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación...” (Voto 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011)

Ahora bien, para el caso bajo examen es importante señalar que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante el dictado de la resolución impugnada, procedió a rechazar la solicitud de inscripción de *NATUNUTS* en clase 29 internacional, aplicando para dichos efectos el artículo 7 inciso j), siendo que tal y como se determinó el signo propuesto resulta engañoso respecto de los productos *“Bocadillos consistentes básicamente de frutas, vegetales, queso, carne, frutos secos, frutos secos preparados, semillas comestibles o combinaciones de los mismos, incluyendo patatas fritas, chips de frutas, bocadillos a base de frutas, productos para untar a base de fruta, chips a base de vegetales, bocadillos a base de vegetales, productos para untar a base de vegetales, chips de malanga, bocadillos a base de carne de cerdo, bocadillos a base de carne de res, aperitivos a base de soja; dips y salsas para bocadillos”*, en virtud de que no se especifica que éstos productos contengan nueces, y donde el consumidor se pueda encontrar en una eventual situación de engaño o confusión con respecto a los productos que se pretenden distinguir, pensando que están hechos a base de nuez y no es así.

Recordemos que la palabra **NUTS** del idioma inglés se traduce al español como **NUECES** (<https://translate.google.com/?hl=es#view=home&op=translate&sl=en&tl=es&text=nuts>), que es una variedad de fruto con forma de semilla o *“el fruto del nogal... común del comercio”* [[https://es.wikipedia.org/wiki/Nuez_\(fruto\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Nuez_(fruto))], por lo que su empleo podría

transmitir una información falsa o errada respecto de algunos de los productos que se pretenden distinguir, ya que el consumidor medio costarricense puede percibir el significado de esta palabra NUTS como NUECES, y la configuración de la marca solicitada **NATUNUTS** como **NATUNUECES** en su conjunto y en donde los productos a proteger y distinguir no son a base de este fruto.

En recurrente indica en sus agravios “*Que el término NATUNUTS es de fantasía sin traducción alguna a ningún idioma, (...) se trata de una marca evocativa que no guarda relación directa con los productos que desean proteger*”. La anterior manifestación de disconformidad no es procedente, pues el signo no puede tener una doble naturaleza, o es evocativa o es de fantasía, pero acoger ambas devendría en un contrasentido; pero, más allá de ello, la marca solicitada no es ni una cosa ni la otra. El signo solicitado está compuesto por una raíz y una palabra común del idioma inglés, que, en lugar de evocar, es directa en cuanto a indicar que el producto que desea proteger y distinguir es NUTS, sean nueces. No es que la administración registral separe las palabras para analizar el signo propuesto, sino que el consumidor al verla en su mente de inmediato hará la relación de que se trata de una marca cuyos productos que protege tienen en su contenido nueces.

Por último, el hecho de que PepsiCo sea titular de la marca NATUCHIPS (registros 235355 y 255396), denominación similar a NATUNUTS, no es una facultad para conceder su solicitud, aun con formas distintas o variaciones de las registradas, esto por el principio de independencia de las marcas y más aún, por la relación de los productos que se pretenden distinguir, pues es claro que la marca expresa en su denominación el vocablo NUEZ (NUTS), y desde allí es que se vislumbra el posible engaño al consumidor.

Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado no tiene la capacidad intrínseca suficiente para convertirse en una marca registrada, ya que resulta ser engañosa respecto a los productos propuestos en el listado. Por esa razón,

corresponde confirmar la resolución venida en alzada, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, representante de la compañía **PEPSICO, INC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:16:34 horas del 4 de setiembre del 2018, la cual se confirma.

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 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por la licenciada María del Pilar López Quirós, en representación de la compañía **PEPSICO, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:16:34 horas del 4 de setiembre del 2018, la cual *se confirma*. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Maut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM