

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0012-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

NATURAL SYSTEMS INTERNATIONAL., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-8183)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0415-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veintinueve minutos del veinticuatro de julio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Cristian Salas Morgan, abogado, con cédula 1-1565-0269, vecino de San José, en su condición de apoderado de la empresa **NATURAL SYSTEMS INTERNATIONAL**, sociedad organizada y existente según las leyes de Colombia, domiciliada en Valle del Cuaca, Cali, AVE 9, 27 N, 154 BRR, Santa Mónica Residencial, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:56:43 horas del 19 de noviembre de 2019.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La empresa **NATURAL SYSTEMS INTERNATIONAL**, solicitó el registro de la marca “**NUTRIFIT LABS NATURAL TM (diseño)**” con el siguiente diseño:



para proteger y distinguir en clase 5 de la clasificación internacional: productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, suplementos nutricionales, ayudas homeopáticas de vitaminas, minerales, ácidos grasos, hierbas y proteínas en todas las formas, incluyendo tabletas, líquidos, cápsulas y polvos, suplementos dietéticos y nutricionales, suplementos alimenticios, suplementos dietéticos y nutricionales para deportes y atletismo, bebidas dietéticas para uso médico, suplementos alimenticios que contienen proteínas, minerales y vitaminas, preparaciones nutricionales para adelgazar, aguas minerales para uso médico, alimentos dietéticos para uso médico, preparaciones de aloe vera para uso farmacéutico, analgésicos, antisépticos, preparaciones biológicas para uso médico, preparaciones diagnósticas para uso médico, productos farmacéuticos, harinas para uso farmacéutico, sueros, te medicinal.

En clase 30: café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear, sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo, alimentos en polvo como malteadas a base de cereales, alimentos a base de hidrolizado de proteína de soja; avenas en polvo, micro algas en polvo, alimentos a base de harinas, productos a base de almendras, preparaciones

aromáticas para uso alimenticio, refrigerios a base de arroz, alimentos a base de avena, barras de cereales ricas en proteínas, bebidas a base de cacao, bebidas a base de café, bebidas a base de chocolate, bebidas a base de té, alimentos a base de miel, refrigerios a base de cereales, esencias para alimentos, jarabe de melaza, alimentos a base de linaza, extractos de malta para uso alimenticio, sagú, harina de soya, té.

En clase 35: publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, servicios de compra, venta, distribución, comercialización, importación, exportación de complementos minerales y vitamínicos, suplementos dietarios y alimenticios, de productos farmacéuticos, cosméticos, productos homeopáticos, bioenergéticas, de vitaminas, productos naturales; publicidad gestión de negocios comerciales, búsqueda de mercados, asistencia en la dirección de empresas comerciales, organización de ferias con fines comerciales, marketing, organización de exposiciones con fines comerciales, promoción de ventas para terceros, sistema de ventas online, ventas al por menor.

En resolución de las 10:56:43 horas del 19 de noviembre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción pretendida por considerar que el signo carece de distintividad, por lo que transgrede los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante ley o Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el licenciado Cristian Salas Morgan, en su condición de apoderado de la empresa **NATURAL SYSTEMS INTERNATIONAL** apela la resolución relacionada, e indica en sus agravios que el Registro Nacional al realizar la revisión de la marca solicitada hace un análisis incorrecto, señala que la marca “NutriFit Labs” no es descriptiva de los bienes y servicios que ofrece al público y que si se analizan las clases solicitadas, ninguna se puede relacionar directamente con los bienes que ofrecen; además, señala que las abreviaturas que componen el signo forman una frase compuesta. Agrega que a lo sumo puede ser una marca evocativa que le indica al público en general qué

se ofrece o se vende, pero no descriptiva. Continúa manifestando que el signo solicitado sí tiene aptitud distintiva de los bienes o servicios que pretenden proteger debido a que nombre “NutriFit Labs” no tiene ninguna relación con lo indicado en la clasificación de Niza. Señala que el Registro se contradice en sus argumentos porque el signo no puede ser descriptivo y engañoso a la vez. Aporta resolución de inscripción de la marca en Colombia en la clasificación 35 internacional. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación planteado.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter y que resulten de interés para el caso concreto.

TERCERO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, por ello su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger en relación con situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, el cual señala, en lo que nos interesa:

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.

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

[...]

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.

Una vez analizado el expediente venido en alzada, este Tribunal discrepa del criterio vertido por el Registro, por cuanto se denota que efectivamente el signo solicitado  resulta ser distintivo para proteger y distinguir los productos indicados en el considerando primero para las clases 5, 30 y 35.

Según indica el mismo solicitante a folio 1 del expediente, el diseño consiste en un logotipo que dice “Nutrifit Labs” de color negro al 100%, al inicio de cada palabra en formato mayúscula y en minúsculas el resto de cada una, se presenta un isotipo que representa una figura piramidal, en color similar al dorado, con proyección de dos caras y cada cara tiene cinco franjas blancas que guardan la perspectiva de profundidad. Estas franjas son paralelas entre sí y están distribuidas a todo lo alto de la figura conservando el mismo ancho, indica que ese isotipo está dispuesto ocupando el ancho total de las palabras “NATURAL” y “TM” las cuales están concebidas en una proporción del 25% sobre el tamaño del logotipo “Nutrifit Labs” y acompañado por el logotipo de “TM” como abreviatura del inglés “trademark” o

marca comercial en idioma español.

Analizado el conjunto marcario y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Marcas la marca pretendida puede catalogarse como un signo complejo, porque la forma en la que se solicita es una etiqueta, y las etiquetas pueden constituir una marca según lo establecido por el artículo 3 de la Ley de Marcas y el artículo 28 que dispone:

Artículo 28.- Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.

Además de lo indicado, lleva razón el solicitante en la defensa de su signo al indicar que **“NUTRIFIT LABS NATURAL TM (diseño)”** es evocativa, y que se debe analizar en conjunto. Las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, lo que hace necesario que el consumidor realice un proceso deductivo y use su imaginación para llegar a comprender cuál es el producto o servicio que se le ofrece.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su resolución 072-IP-2012 del 10 de octubre de 2012 señaló:

se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el distintivo. Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

Al respecto, también la doctrina ha señalado:

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. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables. (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).

De conformidad con lo indicado, el signo pedido no incurre en las causales de inadmisibilidad señaladas por el Registro, concretamente en los incisos d) y g) del artículo 7 de la ley que rige la materia, por cuanto no es descriptiva de los productos que pretende ofrecer al público, según se desprende del análisis de la lista de productos solicitada y porque a golpe de vista hay distintividad en el signo propuesto. Tampoco incurre en la prohibición del inciso j) del numeral señalado, porque no se trata de un signo engañoso; aunque el solicitante haya desmembrado el signo solicitado, no es posible dividir donde no hay división; nótese que el signo está compuesto por dos palabras: “nutrifit” y “labs”, la primera de ellas no cuenta con un significado en el idioma español ni en el inglés, de la misma manera el vocablo “labs”; por tanto ambos pueden ser considerados términos evocativos pero no engañosos, como lo señala el *a quo*. No obstante, a pesar de que se divida la palabra “nutrifit” y se traduzca cada término por separado, ellos no resultan descriptivos para los productos que se pretende proteger; además, como se indicó, se trata de un signo compuesto por varios elementos distintivos tal como lo menciona el artículo 28 citado. Se concluye entonces que el signo es distintivo y sujeto a inscripción registral.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las anteriores

consideraciones, resulta evidente que la marca propuesta ostenta la distintividad requerida para su inscripción, porque los elementos figurativos y gráficos tienen la fuerza suficiente para dar la distintividad al signo, dado lo cual resultan de recibo los agravios expuestos por el apelante y debido a ello se debe ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Cristian Salas Morgan, en su condición de apoderado de la empresa **NATURAL SYSTEMS INTERNATIONAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:56:43 horas del 19 de noviembre de 2019, la que en este acto **se revoca** para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

TG: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74