

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0287-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “Nature’s Way (DISEÑO)”**

**Schwabe North America, Inc., Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10519-2010)**

**Marcas y otros signos distintivos**

## **VOTO No. 1027-2011**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** Goicoechea, San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta minutos del veintiocho de noviembre del dos mil once.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, con oficina abierta en Calle 19, Avenida 10, Casa No. 872, San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Schwabe North America, Inc.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Utah, Estados Unidos de América, domiciliada en 825 Challenger Drive, Green Bay, Wisconsin 54311, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cincuenta y siete minutos y veintisiete segundos del nueve de marzo del dos mil once.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día once de noviembre de dos mil diez, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “Nature’s Way (DISEÑO)”, en clase

05 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*suplementos dietéticos y nutricionales*”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las nueve horas con cincuenta y siete minutos y veintisiete segundos del nueve de marzo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de marzo de 2011, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **Schwabe North America, Inc.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso 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, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Mora Cordero, y;**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO.** El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales d) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos

Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas, considerando que: “(...) *hay que tomar en cuenta que el signo solicitado **NATURE’S WAY** se puede traducir en varios sentidos, siendo uno de estos “**el camino natural**”, por lo que la marca de fantasía se desvirtúa en este caso ya que, si bien es cierto la marca hay que analizarla como un todo, en estos casos se trata de frases o mensajes que buscan dirigirse al público de una manera directa, describiendo exactamente el producto que se busca proteger, o en su defecto que podría originar error o confusión en relación directa con la lista de productos detallados. Veamos que la marca **Nature’s Way** para suplementos dietéticos y nutricionales, perfectamente puede inducir a error o confusión al consumidor ya que este indudablemente lo va a relacionar con productos naturales. (...) la marca solicitada, en clase 05 internacional, es descriptiva de una característica de los productos, por lo que la marca en estudio no resulta ser un signo de fantasía ni evocativo e incluso resulta un signo engañoso ya que los productos a proteger pueden no ser naturales o provenir de la naturaleza, es una marca con falta de distintividad, (...)*”

**TERCERO. SOBRE LOS ALEGATOS Y AGRAVIOS DEL APELANTE.** Alega la parte apelante en su escrito de expresión de agravios que aporta certificados de registro de su marca inscrita en diferentes países de todo el mundo y asimismo original del Catálogo de Productos que protege la marca solicitada, en donde se puede comprobar que sus productos son naturales, y que por tal motivo se cumple con el requisito del artículo 7 párrafo final de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978m, resultando la marca solicitada de fantasía, que si bien es cierto puede tener un contenido conceptual, el mismo no es aplicable en relación con los productos que desea proteger, y precisamente ese aspecto es el que hace novedosa y distintiva la marca, por cuanto no califica o evoca estos productos, y por el contrario, se presenta de manera única y llamativa cuyos competidores no han presentado algo semejante en el mercado, siendo que ese hecho de novedad y originalidad, no la convierte tampoco en una marca confusionista, por cuanto el signo “**Nature’s Way (DISEÑO)**” en realidad no define en si mismo ningún producto, que pueda el consumidor imaginar, sino que

es una palabra sugerente, sin llegar a calificar absolutamente nada, y en ello consiste la novedad de esta marca en productos de la clase 05 que desea proteger y distinguir.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVARON EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO.**

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que planteó el Órgano a quo, este Tribunal arriba a la conclusión, de que la marca solicitada **“Nature’s Way (DISEÑO)”** sí contraviene las normas citadas, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: *“(…) 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 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**). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de fábrica **“Nature’s Way (DISEÑO)”**, en clase 32 de la Clasificación Internacional, encuentra su fundamento, al resultar descriptiva y calificativa de los productos que se pretenden proteger, a saber *“suplementos dietéticos y nutricionales”*, sea la característica de tratarse de productos naturales, por lo que no es procedente su registración.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal la agrega al razonamiento dado por el Registro de la

Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a proteger en relación con los suplementos dietéticos y nutricionales, para la clase 05 de la nomenclatura internacional, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que a la marca de fábrica “**Nature’s Way (DISEÑO)**”, no se le puede autorizar su inscripción respecto a tales productos (suplementos dietéticos y nutricionales), de la clase 05 de la nomenclatura internacional. Al respecto, el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, señaló: “(...) *A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de **DISTINTIVIDAD** de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión. (...)”.*

En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio.

Sobre la aplicación del inciso g) citado, hemos de indicar que la aptitud distintiva es una condición necesaria que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como marca, que su principal función es que el consumidor lo pueda diferenciar de entre otros de su misma

especie. De acuerdo con dicho inciso, una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulta falto de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que la distintividad requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de 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).**

Además de lo anterior, la negativa de inscripción se fundamenta también, en el inciso j) del citado artículo 7º de Ley de Marcas. El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “(...) *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).**

El signo “**Nature’s Way (DISEÑO)**”, sí puede resultar engañoso, pues respecto de los productos que pretende proteger es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, ya que el signo solicitado incluye en su denominación los términos “Nature’s Way” y que se traducen al español como “el camino natural”, como elementos preponderantes de éste. De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, “(...) *El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de*

*actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. (...)*” (KOZOLCHYK, Boris y otro, **“Curso de Derecho Mercantil”**, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

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. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas sí puede basarse válidamente en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Por otra parte, el hecho que la prueba de que marcas similares e idénticas y en la misma clase del nomenclátor internacional, están inscritas ya en otros países a nombre de la empresa solicitante, no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados dichos signos en otros países, ya que rige el principio de territorialidad y es acorde al análisis de las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en sus artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripción.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su escrito de agravios, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **Schawabe North America, Inc.**, de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7º de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia.

Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de fábrica **“Nature’s Way (DISEÑO)”** por su falta de distintividad, además de resultar

calificativa y descriptiva respecto de los productos a proteger y distinguir ya indicados y tendiente a engaño y a confusión al consumidor respecto de los mismos, bajo los términos antes expuestos por el Órgano a quo y por este Tribunal, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta calificativo y descriptivo de una característica propia de los productos que se pretenden proteger, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, así como por ser engañoso respecto de los mismos, según los argumentos expuestos a través de la presente resolución, violentando así los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica solicitada “**Nature’s Way (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir los productos indicados de la clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Schwabe North América, Inc.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y siete minutos y veintisiete segundos del nueve de marzo de dos mil once, la cual en este acto se confirma.

**QUINTO. 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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Schwabe North América, Inc.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y siete minutos y veintisiete segundos del nueve de marzo de dos mil once, la cual se confirma. 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**