



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0910-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica “NUTRIVIGOR”

Arnet Pharmaceutical Corp., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 10800-2009)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 1083-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veinte minutos del primero de diciembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0487-0992, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Arnet Pharmaceutical Corp.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 5900 Miami Lakes Drive, Miami Lakes, Florida 33014, USA, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y dos minutos y cincuenta y cinco segundos del cinco de octubre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de diciembre de 2009, el señor **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ABBOT LABORATORIES**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Illinois, Estados Unidos de América, domiciliada en Abbot Ppark, Estado de



Illinois, Estados Unidos de América, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**NUTRIVIGOR**” en clase 05 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“coadyuvante dietético, a saber ingredientes usados en productos alimenticios y bebidas; suplementos nutricionales; suplementos dietéticos; sustitutos alimenticios en forma de barras y bebidas; nutracéuticos usados en productos alimenticios y bebidas para el tratamiento de pérdida de hueso, deterioro muscular y desgaste muscular”*.

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en Las Gacetas Nos. 39, 40 y 41, los días 25, 26 y 1º de marzo de 2010 y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de abril de 2010, el Licenciado Cristian Calderón Cartín, en representación de la empresa **Arnet Pharmaceutical Corp.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria, con base en su marca inscrita “**NATURA VIGOR**”.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas con cuarenta y dos minutos y cincuenta y cinco segundos del cinco de octubre de dos mil diez, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de octubre de 2010, la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de la empresa oponente, interpuso recurso de apelación en su contra y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, no expresó agravios.

QUINTO. 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. Este Tribunal acoge como propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS ALEGATOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada concluye que desde el punto de vista gráfico, las marcas en conflicto comparten el término **VIGOR**, pero se diferencian en los términos restantes **NUTRI** vrs **NATURA**, se puede deducir que la percepción visual del consumidor será diferente que si se encuentra observando el signo registrado, por lo que no se ve posibilidad alguna de causar riesgo de confusión, determinando que el signo solicitado desde el punto de vista gráfico, cumple con la función diferenciadora, a pesar de proteger los mismos productos. Estima además que fonéticamente los signos resultan diferentes, no habiendo posibilidad de que le consumidor se confunda partiendo de la pronunciación de cada uno de ellos, notándose que el prefijo **NUTRI** le brinda una diferencia fonética sustancial a la marca solicitada frente a la marca registrada; y desde el punto de vista ideológico o conceptual la diferencia es mayor, ya que la marca solicitada evoca la idea de **nutritivo y fuerte**, mientras que la marca inscrita indica **natural y fuerte**; resultando claro



que no se ve la posibilidad de causar riesgo de confusión en el público consumidor, no se advierte la posibilidad de que el consumidor medio llegue a adquirir por error un producto de la marca “NUTRIVIGOR”, creyendo que está adquiriendo un producto de la marca “NATURA VIGOR”, o viceversa, y de igual forma no se prevé la posibilidad de que se confunda el consumidor, en cuanto al origen empresarial de los productos.

Por su parte, la representante de la empresa apelante **Arnet Pharmaceutical Corp.**, no expresó agravios.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“(…) V.- (...) El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia. (...)” (...) “VI.- En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del



juez de primera instancia (...)". (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la Licenciada **Denise Garnier Acuña** en representación de la empresa **Arnet Pharmaceutical Corp**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: "*(...) me presento en tiempo y forma a interponer recurso de apelación en contra la resolución de las 11:42:55 del 05 de octubre de 2010. Expondré argumentos ante el Tribunal Registral Administrativo. (...)*" (ver folio 36), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, no se apersonó ante este Órgano de Alzada; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 53) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte de la empresa recurrente, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de la empresa **Arnet Pharmaceutical Corp**.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, es criterio de este



Órgano de alzada que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber acogido el registro de la marca propuesta, por corresponder a una marca inadmisibles por razones intrínsecas.

QUINTO. ANÁLISIS DEL CASO BAJO EXAMEN. De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), para ser registrables, las marcas deben contener una característica fundamental, **la distintividad**, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.

Ahora bien, el **literal d) del artículo 7º** de la Ley de Marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista 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, sobre lo cual se ha precisado que “(...) *Las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, función, cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irregistrables como tales (...) carecen de distintividad, ya que la cualidad que describen es coincidente con la de otros productos (...)*” (MARTÍNEZ MEDRANO (Gabriel) y SOUCASSE (Gabriela), Derecho de Marcas, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, página 63).

Aunado a lo anterior, el **inciso j) del artículo 7** de la Ley de Marcas, dispone que otro motivo de irregistrabilidad de un signo marcario; por razones intrínsecas, cuando pueda *causar engaño o confusión sobre la naturaleza, modo de fabricación, y cualidades o características de los productos protegidos.*



Partiendo de lo anterior, es claro que, la marca de fábrica propuesta “**NUTRIVIGOR**” será asociada por el consumidor promedio con productos nutritivos que dan vigor y fuerza, resultando entonces calificativa. No obstante, esa es una condición o cualidad de la que no se puede tener certeza absoluta, y de no encontrarse en el producto el signo resultaría engañoso, aún más en tratándose de que lo es para proteger y distinguir productos como *coadyuvante dietético, a saber ingredientes usados en productos alimenticios y bebidas; suplementos nutricionales; suplementos dietéticos; sustitutos alimenticios en forma de barras y bebidas; nutracéuticos usados en productos alimenticios y bebidas para el tratamiento de pérdida de hueso, deterioro muscular y desgaste muscular.*

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca solicitada, vista como un todo, no goza de la suficiente distintividad para identificar los productos en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que contrario a lo argumentado por el Registro de la Propiedad Industrial, es criterio de esta Autoridad que los términos “**NUTRI**” y “**VIGOR**” en la marca propuesta, efectivamente describen los productos que se pretenden proteger y distinguir, anteriormente citados y es hacia donde se enfocará, necesariamente, la atención del consumidor. Por ello, con fundamento en los incisos d) y j) del artículo 7° de la Ley de Marcas, el signo propuesto resulta calificativo y engañoso, lo que le resta la aptitud necesaria para poder distinguir los productos para los que fue solicitado, con relación a otros idénticos y similares; y por ello lo procedente es declarar con lugar pero por nuestras razones, el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa opositora **Arnet Pharmaceutical Corp.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y dos minutos y cincuenta y cinco segundos del cinco de octubre de dos mil diez, la cual en este acto se revoca, para que en su lugar se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**NUTRIVIGOR**”.



SEXTO. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar pero por nuestras razones, el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa opositora **Arnet Pharmaceutical Corp.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y dos minutos y cincuenta y cinco segundos del cinco de octubre de dos mil diez, la cual se revoca, para que en su lugar se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“NUTRIVIGOR”**. 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 Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Jorge Enrique Alvarado Valverde



DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29