



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0528-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “*PATH FOR METABOLIC CONTROL PATIENT ALGORITHM FOR NUTRITION THERAPY (DISEÑO)*”**

**ABBOT LABORATORIES, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2871-2011)**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO N° 190-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cincuenta minutos del veintiuno de febrero de dos mil doce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-558-219, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **ABBOT LABORATORIES**, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Illinois, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, catorce minutos, cinco segundos del veintiséis de mayo de dos mil once.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de marzo de 2011, el **Licenciado Luis Pal Hegedus**, de calidades y en la condición indicadas, solicitó el registro de la marca de fábrica, comercio y servicios **“PATH for metabolic control patient algorithm for nutrition therapy (diseño)”**, cuya la traducción al español es **“CAMINO PARA EL CONTROL METABOLICO, ALGORITMO DE PACIENTE PARA TERAPIA NUTRICIONAL”**, para distinguir y proteger: en **Clase 16**



de la clasificación internacional *“Instructivos impresos, materiales impresos educativos y de enseñanza en el campo de la nutrición, panfletos impresos, brochures, manuales, libros, libretos, volantes, folletos, hojas informativas y boletines en el campo de la nutrición”*. En **Clase 41** de la clasificación internacional *“Servicios educativos, a saber, conducir, clases, seminarios, conferencias y talleres en el campo de la nutrición y distribución de materiales impresos en relación a lo anterior ya sea en formato físico o formato electrónico en los mismos tópicos”*. En **Clase 44** de la clasificación internacional *“Servicios de proveer información sobre la salud, proveer un portal en internet con información en salud y nutrición”*.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las catorce horas, catorce minutos, cinco segundos del veintiséis de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día seis de junio de dos mil once, el Licenciado Pal Hegedus, en la condición indicada, presentó recurso de apelación contra la resolución referida y en vista de que el mismo fue admitido conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Díaz Díaz, y;**



### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza lo solicitado por considerar que el signo propuesto vulnera lo dispuesto en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que no se adapta al concepto de evocativo sino que resulta descriptivo y carente de distintividad por cuanto puede ser relacionado en forma directa con los productos y servicios a proteger en las Clases 16, 41 y 44 y por ello no es susceptible de registro por razones intrínsecas.

Por su parte, el apelante manifiesta que el elemento principal de la marca solicitada es el término “PATH”, la que es mixta y que debe ser apreciada en su conjunto, resultando un signo original, novedoso y por ello susceptible de inscripción. Afirma que la registradora consideró el signo como evocativo, lo cual no se encuentra prohibido por ley. En este caso, el consumidor sabrá de algún modo que se trata de productos o servicios enfocados al área de la nutrición, pero tendrá que usar su imaginación o entendimiento para comprender de qué se trata exactamente. En razón de dichos alegatos solicita sea revocada la resolución apelada y se continúe con el trámite de registro solicitado.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** En el derecho marcario, la distintividad resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los que va a elegir, de otros similares que se encuentren en el



mercado. Así entonces, esta capacidad distintiva es la condición primordial para que un signo se pueda registrar.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, presentes en el mercado. Estos motivos intrínsecos, en líneas generales, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, y; para el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la marca solicitada en aplicación de su inciso g).

Así, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente **apitud distintiva** respecto de los productos o servicios que pretenda distinguir o proteger, es decir, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**. Por ello, 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).

Dicho lo anterior, considera este Tribunal que, además de que el elemento figurativo incluido en el signo propuesto no aporta distintividad suficiente, los términos que conforman su elemento denominativo, **“PATH for metabolic control patient algorithm for nutrion therapy”**, y que el propio solicitante traduce al español como **“CAMINO PARA EL CONTROL METABOLICO, ALGORITMO DE PACIENTE PARA TERAPIA NUTRICIONAL”**, se relacionan en forma directa con su objeto de protección, que en general es *material didáctico y servicios educativos para la enseñanza en el campo de la salud y la nutrición*, ya que lo protegido es precisamente un camino o un método para brindar una terapia nutricional. De esta forma, el signo propuesto no muestra ninguna



novedad u originalidad que le confiera una distinción especial y con ello fuerce la atención del consumidor hacia esos productos o servicios específicos y no otros que puedan ser ofrecidos por otro competidor.

Por lo anterior, considera este Tribunal, que debe declararse sin lugar el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Luis Pal Hegedus**, en representación de la empresa solicitante, **ABBOTT LABORATORIES**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, catorce minutos, cinco segundos del veintiséis de mayo de dos mil once.

**CUARTO. 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 Luis Pal Hegedus**, en representación de la empresa solicitante, **ABBOTT LABORATORIES**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, catorce minutos, cinco segundos del veintiséis de mayo de dos mil once, la cual en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo **“PATH for metabolic control patient algorithm for nutrion therapy”**. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattya Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*

***MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marcas con falta de distintividad***

***Marca descriptiva***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***