

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0723-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo NUTRIBIO KIDS (diseño)

Laboratorios Siegfried S.A.S, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-3932)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0358-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veinticinco minutos del catorce de abril del dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Lineth Magaly Fallas Cordero, mayor, casada, titular de la cédula de identidad N° uno-mil siete-cero doscientos sesenta y ocho, abogada y notaria pública, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía Laboratorios Siegfried S.A.S., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y siete minutos, once segundos del dieciocho de agosto del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el nueve de mayo de dos mil catorce ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Fallas Cordero, representando a la compañía Laboratorios Siegfried S.A.S, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo

NutriBio Kids

en clase 29 de la nomenclatura de Niza, para distinguir extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, compotas, papillas, huevos, leche y productos lácteos.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, cincuenta y siete minutos, once segundos del dieciocho de agosto del dos mil catorce, resolvió rechazar lo solicitado.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veinticinco de agosto del dos mil catorce, la Licenciada Fallas Cordero, representante de la compañía Laboratorios Siegfried S.A.S., interpuso recurso de revocatoria con apelación contra la resolución final antes referida; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las diez horas, cincuenta y nueve minutos, cuarenta y dos segundos, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las diez horas, cincuenta y nueve minutos, cincuenta y dos segundos, ambas de fecha cuatro de setiembre de dos mil catorce.

CUARTO. Que 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad

Industrial consideró que la marca que se pretende inscribir  es carente de la aptitud distintiva necesaria en relación con los productos a distinguir y además es engañosa. Por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas, por contravenir los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas).

Por su parte, al momento de apelar la resolución venida en alzada, la apoderada de la compañía apelante argumentó que la marca mixta solicitada es un término de fantasía, que debe ser analizado en su conjunto; no es un término con traducción al idioma español, ni a ningún otro idioma; no es un adjetivo en ninguna lengua, capaz por sí mismo y en su conjunto, de describir o calificar a un sustantivo, y por ende, no es un signo descriptivo de ninguno de los productos a proteger.

Que la marca mixta pretendida es distintiva de cualquier otro producto de la misma índole, que precisamente permite diferenciar los productos de cualquier otro de la competencia.

Que no es engañoso ni induce a confusión al público consumidor, pues al tratarse de un término de fantasía, no se refiere directa ni inmediatamente al producto o sus características y tampoco se desprende directamente su significado ni qué producto protege. Además, que la marca ya ha sido otorgada en otros países latinoamericanos.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. En el caso que nos ocupa, es importante señalar que las marcas se analizan globalmente, se examinan todos los elementos que constituyen el signo, y al final se observa cómo el conjunto es percibido y evaluado por el consumidor promedio. En este caso al analizar la marca en su totalidad, el consumidor distinguirá sin ninguna necesidad de una operación mental compleja, los términos “**nutri**”¹ que se valora como un prefijo o raíz genérica de la palabra nutrición y bienestar, que da la idea de estar bien, por lo que al ser un vocablo de uso común que describe una cualidad no puede ser apropiado por ningún competidor en ese ramo; en segundo lugar el término “**bio**” que significa vida, inapropiable marcariamente, pues se trata de una palabra de uso común utilizable dentro del tráfico mercantil que no puede generar un monopolio en su uso, ya que se emplea para describir productos que guardan ciertas características o formas de producción armónicas con la biodiversidad y benéficas para la salud; y por último el vocablo del idioma inglés “**kids**” que traducido al idioma español corresponden a “niños”, tan solo indica el público meta del producto.

En el análisis conjunto del signo sus elementos no le dan a éste la aptitud distintiva requerida. El diseño de dos hojitas sobre la vocal “i” de la palabra nutri, viene a reforzar la idea de nutrición, en el sentido que da la sensación de natural o productos naturales que son nutritivos para el ser humano.

La marca solicitada que se traduciría como “Nutrición Vida Niños” y entendería como productos nutritivos, biológicos y buenos para la vida dirigidos a niños, siendo que esta expresión está compuesta por términos genéricos y de uso común dentro del sector de productos a distinguir, por lo que no son protegibles, ello de conformidad con lo que dispone el artículo 28 de la Ley de Marcas, que establece lo siguiente:

¹ [...] El término NUTRI es una raíz gramatical, la que utilizada para hacer distinguir un alimento indica de forma directa y descriptiva una cualidad de este, la de ser nutritivo [...]. Voto 862-2013 de las 13:45 horas del 30 de julio del 2013, Tribunal Registral Administrativo.

“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.”

El consumidor observará la marca como un todo, valorando el término  como un elemento informativo que gira alrededor de una vida nutritiva, el cual no se verá como arbitrario sino dando información de que los productos a proteger son nutritivos para los niños.

Según lo indicado por la apelante en sus agravios, respecto de que la marca es de fantasía, esta manifestación no es correcta, por cuanto el signo se analiza globalmente y la marca aludida trasmite al consumidor la idea, que la lista de productos que aspira proteger, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, tienen nutrientes para los niños; además de que los tres términos Nutri, Bio y Kids son en esencia diferenciables, todos con un significado particular. Por ende la marca solicitada no es de fantasía sino por el contrario es descriptiva, porque detalla una cualidad de los productos a proteger, cual es la de tratarse de productos nutritivos y consecuentemente no resulta registrable por no poseer otros elementos que le aporten aptitud distintiva al conjunto.

Así las cosas, encuentra este Tribunal que el signo solicitado se enmarca en la prohibición intrínseca de consistir en un signo conformado única y exclusivamente por una descripción de características, sancionado en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que establece en lo conducente:

“Artículo 7.- 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. [...]”

Asimismo, cabe mencionar que la marca solicitada carece de aptitud distintiva, porque se limita a atribuir una condición que cualquier otra empresa daría a sus productos. Por lo que es aplicable también el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por no presentar el signo aptitud distintiva que permita individualizarlo o diferenciarlo del de los competidores.

“Artículo 7°.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: [...]
g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. [...].”

Esta aptitud distintiva de la marca respecto de los productos o servicios que vayan a distinguir, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Es así que de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de aptitud distintiva suficiente.

Ya este Tribunal se ha manifestado al tema de los términos descriptivos en el voto 1165-2011 de las diez horas del dieciséis de diciembre del dos mil once, que indica:

“En este sentido, se desprende de la anterior cita legal, que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea descriptivo o calificativo de las características de ese producto o servicio. En relación al carácter descriptivo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

[...] Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son lo que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger [...].

En el caso en mención, el hecho de que la denominación solicitada para distinguir los

productos mencionados en clase 29, estén conformada por vocablos que por sí solos no pueden ser objeto de apropiación por ser comunes dentro del sector, determina, por una parte, carencia de distintividad, y como ya se dijo, compuesto por términos que resultan genéricos o de uso común, por ende, el registrador a la hora de realizar su análisis no podría considerar que estos elementos le proporcionen el grado de distintividad necesario para poder obtener protección registral.

Sobre la registración del signo en terceros países, tal y como lo indicó la propia apelante, gracias al principio de territorialidad que rige en el tema de registros marcarios no se pueden considerar antecedentes de aplicación automática al caso ahora bajo estudio, según se ha explicado en resoluciones tales como los Votos 760-2008; 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009; 282, 465, 476, 480, 550, 693, 733, 806 y 1039 de 2011; 93, 331, 709 y 1269 de 2012; 114, 262, 296, 490 y 770 de 2013, y 0080, 0223, 0651, 0652 y 0707 de 2014, entre otros.

En virtud de las consideraciones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma.

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, N° 8039, y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la apoderada de la empresa Laboratorios Siegfried S.A.S., en contra de la resolución

emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las catorce horas, cincuenta y siete minutos, once segundos del dieciocho de agosto del dos mil catorce, la que en este acto 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.- **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD
TG: MARCAS INADMISIBLES
TG: TIPOS DE MARCAS
TNR: 00:43:89
TNR: 00.60.55