

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0673-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca (NUTRIBIO LIFE diseño) (5)

LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2014-3935)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0363-2015

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

Recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada Lineth Magaly Fallas Cordero**, mayor, casada una vez, con cédula de identidad número 1-1007-0268, abogada y notaria pública, con oficina en San José, en su condición de Apoderada Especial de la compañía **LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas catorce minutos cuarenta y un segundos del dieciocho de agosto del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las doce horas treinta y un minutos veinticuatro segundos del nueve de mayo del dos mil catorce, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por la **Licenciada Lineth Magaly Fallas Cordero** en su condición de Apoderado Especial de la compañía **LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S**, organizada y existente de conformidad por las leyes de la República de Colombia, solicitó la inscripción de la marca de



fábrica y comercio **NutriBio Life**, en *clase 05* de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “**Productos farmacéuticos, productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico y veterinario, alimentos para bebés; complementos nutricionales para seres humanos**”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas catorce minutos cuarenta y un segundos del dieciocho de agosto del dos mil catorce, indicó 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 la resolución mencionada, al ser las catorce horas diez minutos doce segundos del veinticinco de agosto del dos mil catorce, la **Licenciada Lineth Magaly Fallas Cordero**, representante de la compañía **LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación contra la resolución final antes referida, y por esa razón conoce este Tribunal.

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, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.



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



Industrial, consideró que la marca que se pretende inscribir es carente de la distintividad necesaria en relación con los productos a proteger como marca comercial y además es engañosa. Por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisible por razones intrínsecas al contravenir los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, al momento de apelar la resolución venida en alzada, la apoderada de la compañía **LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S.**, 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.

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 como 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 “*life*” que traducido al idioma español corresponden a “vida”, de igual conceptualización que el prefijo bio; por ende se establece en dos ocasiones el término vida, a través de las palabras bio y life.



En el análisis conjunto del signo  no le dan a éste la distintividad 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 Vida*” y entendería como productos nutritivos, biológicos y buenos para la vida, siendo que esta expresión está compuesta por términos genéricos y de uso común, que se pueden utilizar dentro del comercio, por lo que no son protegibles, ello de conformidad con lo que dispone el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece lo siguiente:

“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

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.



protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.”

**NutriBio
Life**

El consumidor observará la marca como un todo, valorando el término **NutriBio Life** 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 las personas.

Según lo indicado por el apelante en sus agravios, respecto 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 5 de la Clasificación Internacional de Niza, tienen nutrientes para el ser humano en general; además de que los tres términos Nutri, Bio y Life 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.

Así las cosas, encuentra este Tribunal que el signo solicitado se enmarca en la prohibición intrínseca de consistir en un signo conformado únicamente 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 distintividad, 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 7º.- 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 distintividad de la marca, respecto de los productos o servicios que vayan a proteger, 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.

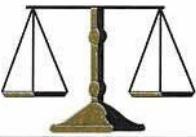
Es así que de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

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

“En este sentido, se desprende de la anterior cita legal, que una marca es inadmisible 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 clases 5, 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.

NutriBio

Por último, **NutriBio Life** también se enmarca en la prohibición intrínseca del artículo 7 inciso j) que en lo conducente dispone:

“Artículo 7º.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...] 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.”

Puesto que, en algunos de los productos que la marca propuesta intenta amparar en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, sea, **“Productos farmacéuticos, productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico y veterinario, alimentos para bebés, complementos nutricionales para seres humanos”**, caen irremediablemente en el engaño, ya que el signo propuesto emite la idea como se dijo supra, **“Nutrición Vida Vida”** para entenderse como productos nutritivos y buenos para la vida, pero no existe relación entre algunos de estos productos, específicamente en aquellos higiénicos y sanitarios, pues resultan engañosos al relacionar que los productos higiénicos y sanitarios sean nutritivos para el ser humano.

El tratadista Jorge Otamendi explica la figura del engaño de la siguiente forma:

“Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquellos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...). (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, 5º. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p.86.)”

A nivel lógico, la marca y la clase solicitadas entran en contradicción con algunos de los

productos, situación de la cual se puede derivar de forma objetiva el engaño que provoca, en cuanto a que pretende distinguir en el mercado otros productos diferentes al indicado en su denominación por lo que al buscar el apelante la protección del signo solicitado, no procede conceder la marca por ser engañoso.

Según las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la *licenciada Lineth Magaly Fallas Cordero*, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a quince horas catorce minutos cuarenta y un segundos del dieciocho de agosto del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de

NutriBio
Life

inscripción de la marca **NutriBio Life** en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por infringir el artículo 7 en sus incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, 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, a las quince horas catorce minutos cuarenta y un segundos del dieciocho de agosto del dos mil catorce, la que en este acto *se confirma*.

NutriBio
Life

Se deniega la solicitud de inscripción de la marca **NutriBio Life** en clase 05



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

internacional. 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