



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2014-0685-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio “NutriBaby PREMATUROS (diseño)”

LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-3929)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 365-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las diez horas con quince minutos del veintiuno de abril del dos mil quince

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Lineth Magaly Fallas Cordero**, mayor, casada una vez, abogada y notaria pública, titular de la cédula de identidad número uno-mil siete-cero doscientos sesenta y ocho, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Colombia, con domicilio social ubicado en la calle 17 No. 42-09, Bogotá Colombia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veinte minutos, veinticuatro segundos del diecinueve de agosto del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el nueve de mayo del dos mil catorce, la licenciada Lineth Magaly Fallas Cordero, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo



como marca de fábrica y de comercio 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”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. En resolución de las nueve horas, veinte minutos, veinticuatro segundos del diecinueve de agosto del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de agosto del dos mil catorce, la licenciada Lineth Magaly Fallas Cordero, en representación de la empresa **LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, y el Registro aludido, mediante resolución dictada a las catorce horas, dos minutos, trece segundos del ocho de setiembre del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución dictada a las catorce horas, tres minutos, trece segundos del ocho de setiembre del dos mil catorce, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.



Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando la marca de fábrica y de comercio “**NutriBaby PREMATUROS**”, 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”. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el artículo 7, incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza el registro de la marca “**NutriBaby PREMATUROS**”, por ser inadmisibles por razones intrínsecas.

La representación de la empresa apelante, en su escrito de apelación presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de agosto del dos mil quince, argumenta que:

- 1.- 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 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.
- 2.- La marca mixta pretendida es distintiva de cualquier otro producto de la misma índole, que precisamente permite diferenciar los productos de su representada de cualquiera otro de la competencia.
- 3.- No es engañosa ni induce a confusión al público consumidor, pues de tratarse de un término



de fantasía, no se refiere directa ni inmediatamente al producto o sus características y tampoco de ella se desprende directamente su significado ni qué producto protege.

Finalmente indica, que la marca debe ser evaluada en su conjunto, sin que pueda el funcionario dividir o desglosar el término solicitado sin que medie la voluntad del administrado. Por lo que solicita se declare con lugar el recurso de apelación.

CUARTO. 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** que valorará como un prefijo o raíz genérico de nutrición, por lo que no puede ser apropiado por ningún competidor en ese ramo, **baby** como bebé, y **prematuros**, como aquel bebé que nace antes de que se complete el embarazo. 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 bebés.



De lo señalado anteriormente, se observa que la marca propuesta se trata de una expresión 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 protección no se



extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.”

Motivo por el cual la empresa solicitante y a su vez apelante, que pretende registrar la marca solicitada no puede apropiarse de forma exclusiva de una denominación que es usada comúnmente por sus competidores.

El consumidor observará la marca como un todo, valorando el término “**NutriBaby PREMATUROS**” como un elemento informativo, el cual no se verá como arbitrario sino dando información sobre un mercado meta, que los productos a proteger son nutritivos para bebés prematuros. De manera que lo indicado por la apelante en cuanto a que la marca es de fantasía y que se analiza en forma separada, no se le debe dar cabida, por cuanto el signo se analiza globalmente sin descomponer sus elementos, además, no es de fantasía como lo pretende hacer ver la empresa recurrente, ya que la marca aludida transmite la idea al consumidor, que la lista de productos que aspira proteger, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, son nutritivos para los bebés prematuros. Por ende la marca solicitada no es de fantasía sino por el contrario es **descriptiva**, pero únicamente respecto a los productos “**alimentos para bebés**”, en clase 5 de la Clasificación de Niza, porque describe una cualidad de los mismos, cual es la de tratarse de productos nutritivos para los bebés prematuros.

Así las cosas, encuentra este Tribunal que el signo solicitado cae 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.”

Citamos el Voto de este Tribunal N° 441-2008:

“[Tenemos que el signo propuesto, sea LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, es una frase la cual contiene dos sustantivos que a su vez son calificados por sendos adjetivos; o sea, de dicha frase se colige claramente que su sentido es indicar que la LIMPIEZA es IMPECABLE y que la BLANCURA es IMPRESIONANTE. A pesar de que la apelante intenta hacer ver a dicha frase como carente de sentido gramatical o significado, lo cierto es que está construida según las reglas gramaticales del idioma español, y tiene un significado concreto, el cual es atribuir la calidad de impecable e impresionante acerca de la limpieza y la blancura. Pero, ¿sobre qué se predicán dichos atributos? Evidentemente es sobre los productos que se pretenden distinguir con dicho signo. Entonces, se deberá tener claro cuáles son esos productos que se pretenden distinguir, y con base en estos analizar si son de aplicación alguna o algunas de las causales de rechazo intrínsecas contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, (en adelante, Ley de Marcas).

PRODUCTOS
<u>Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; desodorantes de uso personal, productos higiénicos que sean de aseo personal, colorantes para la colada y el aseo, tintes cosméticos, pez negra para zapateros</u>

Respecto de los productos subrayados, se tiene que el signo propuesto resulta



calificativo de características que claramente son deseadas para ellos: de productos para blanquear y para la colada o lavado de ropa, de preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, de los jabones, de los dentífricos y de los productos higiénicos que sean de aseo personal, se espera que limpien y blanqueen, y evidentemente el consumidor espera que el producto que va a utilizar para llevar a cabo estas actividades tenga un desempeño superior, para el caso concreto, que la limpieza y el blanqueado obtenidos sean impecables y/o impresionantes.]”

Si bien el inciso d) del artículo 7 antes transcrito no impide que en la construcción de un signo distintivo se utilicen elementos que describan o califiquen características de los productos o servicios, ya que estos elementos sirven como guía para el consumidor al realizar su acto de consumo, y su uso de forma leal es incluso deseable dentro del comercio, lo que si prohíbe dicho inciso es que el signo propuesto este conformado ÚNICAMENTE o de manera exclusiva por elementos descriptivos o calificativos de características, tal y como ocurre en el presente caso. Siendo que la pretensión del apelante de que su marca sea valorada de fantasía no es procedente porque ésta es descriptiva y consecuentemente no resulta registrable.

Adicionalmente, podría haber confusión en cuanto a los demás 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, complementos nutricionales para seres humanos”**, ya que el signo **NutriBaby PREMATUROS** relacionado con esos productos que pretende distinguir resulta **engañoso**, dado que la marca incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con dichos productos, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provoca, en cuanto a que pretende distinguir en el mercado otros productos diferentes al indicado en su denominación, pues como puede observarse, ninguno de los productos mencionados van destinados a productos nutritivos para bebés, por lo que al pretender el apelante la protección del signo solicitado, no procede conceder la marca por ser **engañoso**, ya que el término es considerado



informativo. De ahí, que la marca que se aspira inscribir cae en la prohibición intrínseca del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que en lo conducente dispone:

“[...] 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.”

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“[El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.]” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253**, subrayado nuestro.

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos, tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan. La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los productos que pretende distinguir:

“Tenemos que el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y



desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:

SERVICIOS
hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal

... tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción...]” **Voto 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.**

Siendo, que a un nivel lógico la relación propuesta signo (**NutriBaby PREMATUROS**) - producto (**farmacéuticos, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico y veterinario, complementos nutricionales para seres humanos**”, se produce conforme lo señalado una contradicción lo que impide el registro de la marca solicitada.

Asimismo, cabe mencionar que la marca solicitada carece de distintividad, porque se limita a atribuir una condición que cualquier otra empresa en el mercado atribuiría 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 diferenciarlo del de los competidores.

Consecuencia de lo expuesto líneas atrás, este Tribunal considera que debe confirmarse la



resolución venida en alzada,

Respecto a los diferentes registros relativos a la marca Nutribaby 1, 2 y 3, Nutribaby Ar y Nutribio Kisds, a que hace alusión el apelante a folios 108 y 109 del expediente, y de los cuales consta prueba certificada a folios 110 a 153, cabe indicar, que el hecho de que las marcas hayan sido aceptadas en otros países, tal y como lo hace ver la parte interesada, no significa que dicha aceptación, sea un requisito sine qua non para que el Registro atienda la solicitud de inscribir la marca solicitada, regulado en el artículo 6 inciso 3 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, que es claro al establecer, que una marca regularmente registrada en un país de la Unión será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen. Como puede apreciarse, el principio de la independencia de las marcas, es sin lugar a dudas, una consecuencia del principio de territorialidad, en el sentido, de que el registro de una marca queda limitada al país en que es solicitada y se regirá por la ley nacional.

En virtud de 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 las nueve horas, veinte minutos, veinticuatro segundos del diecinueve de agosto del dos mil catorce, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca **“NutriBaby PREMATUROS (diseño)”** en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO. 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, 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Lineth Magaly Fallas Cordero**, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABORATORISO SIEGFRIED S.A.S**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, veinte minutos, veinticuatro segundos del diecinueve de agosto del dos mil catorce, la que en este acto se **confirma**. Se **deniega** la solicitud de inscripción de la marca “**NutriBaby PREMATUROS (diseño)**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

MARCAS INADMISIBLES
TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles
TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA
TE. Marca descriptiva
TG. Marca intrínsecamente inadmisibile
TNR. 00.60.69