



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1091-TRA-PI

Solicitud de registro como marca de fábrica y comercio “NATURALISMO (DISEÑO)”

LIVSMART NATURAL S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 5205-2012)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0513-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinte minutos del nueve de mayo de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quiroz**, mayor, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la empresa **LIVSMART NATURAL S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cuarenta y un minutos con treinta y tres segundos del dieciocho de septiembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el cinco de junio de dos mil doce, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por la Licenciada **María del Pilar López Quiroz**, en su condición de Gestora Oficiosa de la empresa **LIVSMART NATURAL S.A**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada: “**Naturalismo (Diseño)**”, en **clase 32** internacional,



para proteger y distinguir; “*Aguas Minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.*” (**Diseño**)

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas cuarenta y un minutos con treinta y tres segundos del dieciocho de septiembre de dos mil doce, resolvió; “*(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha tres de octubre de dos mil doce, la Licenciada **María del Pilar López Quiroz**, en su condición de apoderada especial de la empresa **LIVSMART NATURAL S.A**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas cinco minutos con cinco segundos del diez de octubre de dos mil doce, resolvió; “*(...) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada (...).*”

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 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 Mora Cordero, 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, mediante la resolución que se impugna resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la empresa **LIVSMART NATURAL S.A**, al determinar que el signo propuesto carece de actitud distintiva y provoca engaño al consumidor medio, lo cual impide su coexistencia registral al trasgredir el artículo 7 incisos d) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al ser inadmisibles por razones intrínsecas.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, la apoderada de la empresa **LIVSMART NATURAL S.A**, argumentó dentro de sus agravios en términos generales que su representada es una empresa que ha logrado posicionarse como una de las mejores alternativas de jugos 100% naturales para las cadenas líderes de restaurantes, hoteles y servicios de banquetes. Que la marca de su representada es una marca mixta, siendo “naturalismo” un elemento más de la variedad que forma el conjunto del diseño, por lo que se debe tomar en cuenta el aspecto visual. El aspecto figurativo puede llegar a predominar sobre el denominativo cuando tenga la característica de acaparar la atención del consumidor respecto al color, tamaño y demás elementos visuales que logren distintividad. La marca de su representada contiene un diseño de una hoja con la palabra naturalismo, en donde la letra “L” se encuentra implícita mediante una figura de un árbol. Conforme al principio de unicidad la marca de su representada deberá ser valorada en forma conjunta, debido a que brinda una idea definida y concreta al consumidor, identificándolos con los productos que protege. Por lo tanto, el consumidor siempre va a relacionar la marca al diseño, lo cual como un todo hacen que la marca sea distintiva con respecto a los productos que protege, sin causar engaño a los consumidores. Además, la marca de su representada contiene elementos únicos y originales que le otorgan la distintividad necesaria para obtener protección registral, ya que no informan al usuario sino que simplemente



evocan una idea en el consumidor. Por lo anterior se solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se continúen con el trámite del registro de la marca NATURALISMO (Diseño).

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (agregada la negrilla)

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, y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“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.** (...). 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.** (...).”* (Lo resaltado no corresponde a su original)



En este sentido, se desprende de la anterior cita legal, que una marca es inadmisibile 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 los 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 (...)”.* (Subrayado y negrita no corresponde al original.)

Por otra parte, la **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya 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 como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registro, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Bajo esa perspectiva, el signo propuesto por la empresa **LIVSMART NATURAL S.A.**, denominada **“Naturalismo (Diseño)”**, en **clase 32** internacional, para proteger y distinguir;

“Aguas Minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.” Tal y como se desprende la propuesta se compone por el término “Naturalismo” la cual deriva de la palabra natural, concepto que no podría ser registrable u apropiable por parte de terceros, y limitar a los demás comerciantes a poder utilizarlas en sus propuestas, en virtud de ser palabras genéricas de uso común, y estos solo podrán ser utilizados como complementos en las propuestas, dado que a la hora de que el operador del derecho entra analizar la solicitud, debe excluir estos términos en virtud de que no



pueden ser considerados como elementos que determinen la distintividad de un signo, por lo que ante la ausencia de este requisito debe proceder su rechazo.

Por otra parte, se desprende de la denominación propuesta “Naturalismo (Diseño)” que la misma sugiere al consumidor que el producto es de origen natural, lo cual discrepa con los productos que pretende proteger, dado que entre ellos se indican las aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, etc., las cuales no son ciertamente naturales, por lo que ello evidentemente induciría a engaño o confusión al consumidor sobre la naturaleza del producto que se pretende comercializar, dado que podría o no tener esa característica o cualidad, y sobre la cual no puede darse certeza, por lo que hace que el signo propuesto carezca intrínsecamente de la aptitud distintiva para su registro. Aunado a ello, es importante traer a colación lo que al efecto establece el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2 indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción. Así las cosas, es claro que lo indicado por el recurrente de que sus productos son 100 % naturales, discrepa con su solicitud.

Aunado a ello, si bien es cierto el signo solicitado es un signo mixto al estar compuesto por una frase y un diseño figurativo, y para lo cual la misma parte indica en sus agravios respecto de la marca de su representada que; *“El aspecto figurativo puede llegar a predominar sobre el denominativo cuando tenga la característica de acaparar la atención del consumidor respecto al color, tamaño y demás elementos visuales que logren distintividad.”* Nótese, en este sentido que para el caso bajo examen ambos elementos utilizados (frase y figura) advierten como se indicó líneas arriba de manera directa al consumidor que los productos son de origen natural, por lo que sigue operando su inadmisibilidad en ese sentido.

En este sentido, la prohibición intrínseca que deriva del signo, no es solo por la incorporación de términos de uso común, sino de características que relacionadas con el producto a proteger son potencialmente engañosas, y bajo ese criterio de un término engañoso que vicia el resto del



signo solicitado, lo procedente es el rechazo, por la aplicación de los incisos d), y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como procedió el Registro de la Propiedad Industrial y es criterio que comparte este Órgano de alzada.

Por otra parte, cabe destacar que a pesar de que la recurrente manifiesta que su representada se ha logrado posicionar como una de las mejores alternativas de jugos 100% naturales para las cadenas líderes de restaurantes, hoteles y servicios de banquetes, es una situación que no es relevante para poder otorgar el registro solicitado, ya que como se ha indicado líneas arriba, la propuesta carece de actitud distintiva y ante ello es inadmisibles por razones intrínsecas.

Por las consideraciones expuestas y citas legales, que anteceden, concuerda este Tribunal con el criterio dado por él **a quo**, y en este sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **María del Pilar López Quiroz**, en su condición de apoderada especial de la empresa **LIVSMART NATURAL S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cuarenta y un minutos con treinta y tres segundos del dieciocho de septiembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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 Orgánico y 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 Licenciada **María del Pilar López Quiroz**, apoderada especial de la empresa **LIVSMART**



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

NATURAL S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cuarenta y un minutos con treinta y tres segundos del dieciocho de septiembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma para que se rechace la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**Naturalismo (Diseño)**” en **clase 32** 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora.