



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2014-0732-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio “NutribBaby AR (diseño)”

LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-3930)

Marcas y Otros Signos

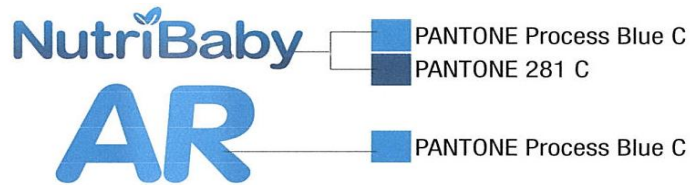
VOTO No. 542-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las trece horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis de junio 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, cuarenta y siete minutos, cincuenta y siete 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 “Extractos de carne: frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, compotas, papillas, huevos, leche y productos lácteos”, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. En resolución de las nueve horas, cuarenta y siete minutos, cincuenta y siete 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 contra la resolución referida, y el Registro aludido, mediante resolución dictada a las quince horas, cuarenta y un minutos, cincuenta y un segundos del nueve de setiembre del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución de las quince horas, cuarenta y dos minutos, cincuenta y un segundos del nueve 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 AR (diseño)**”, para proteger y distinguir “Extractos de carne: frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, compotas, papillas, huevos, leche y productos lácteos”. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el artículo 7, inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza el registro de la marca “**NutriBaby AR (diseño)**”, 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 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. **4.-** 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 distinguiría en forma directa los términos **nutri** que valorará como un prefijo o raíz genérico de nutrición, y **baby** que en español significa bebé. El diseño de dos hojitas sobre la vocal “i” de la palabra nutri, viene a complementar la idea de nutrición, en el sentido que da la evocación de 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. Además, tome en cuenta el solicitante, que en el caso que nos ocupa, es importante señalar, que las marcas se analizan desde un punto de vista global, 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, la expresión “**NutriBaby (diseño)**”, que son términos como se indicó líneas atrás genéricos y de uso común, que se utiliza en el campo de la nutrición para bebés.

El consumidor observará la marca como un todo, valorando el término **NutriBaby** como un elemento informativo, por estar compuesto de dos términos genéricos y de uso común que indican Nutrición y Bebé. Por ello el término **NutriBaby** no se verá como arbitrario sino dando información sobre un mercado meta, que los productos a proteger son nutritivos para bebé. El término **AR** no es el eje central de la marca a pesar de ser arbitrario, ya que en el conjunto por su contenido ideológico sobresale el concepto **NutriBaby** el cual será interpretado como el elemento principal de la marca y **AR** como un accesorio. De manera que lo indicado por la apelante en cuanto a que la marca es de fantasía, no se le puede dar cabida, por cuanto la marca se analiza globalmente sin descomponer sus elementos, no obstante, cabe aclarar, que de la visión general del distintivo marcario hay uno de los componentes que resulta preponderante, en este caso **NutriBaby**, el cual no es de fantasía, sino por el contrario esta expresión gira alrededor de la idea que los productos a proteger son nutritivos para bebés.

De acuerdo a lo anterior, se determina que el signo “**NutriBaby AR**”, respecto de la lista de productos que pretende proteger, sea, “**extractos de carne: frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, compotas, papillas, huevos, leche y productos lácteos**”, resulta **engañoso**, dado que está formada por una denominación que entra en franca y frontal contradicción con esos 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 del que se indica en la 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 engañosa, ya que este 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 y Otros Signos Distintivos, 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 AR - productos** extractos de carne: frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congelados, secas y cocidas, jaleas, compotas, papillas, huevos, leche y productos lácteos, se produce conforme lo señalado una contradicción lo que impide el registro de la marca solicitada.

Asimismo, cabe mencionar que la marca que se intenta inscribir carece de distintividad, porque se limita a atribuir una condición que cualquier otra empresa 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.



Respecto a los diferentes registros relativos a la marca Nutribaby 1, Nutribaby 2, Nutribaby 3, Nutribaby AR, y Nutribio Kisds, Nutribio Life, a que hace alusión el apelante a folios 154 y 155 del expediente, 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, este principio territorialidad es, sin lugar a dudas, una consecuencia 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, cuarenta y siete minutos, cincuenta y siete segundos del diecinueve de agosto del dos mil catorce, la que en este acto debe **confirmarse**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“NutriBaby AR (diseño)”** en clase 29 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, cuarenta y siete minutos, cincuenta y siete 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 de fábrica y de comercio “**NutriBaby AR (diseño)**” en clase 29 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

TE. Marca con falta de distintiva

TE. Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55