



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0737-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de comercio “GOOD’N NATURAL CENTER”
(Diseño)**

NBTY INC. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 3931-2010)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 615-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cuarenta minutos del doce de octubre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, abogado, vecina de San José, con cédula de identidad número uno-cuatrocientos sesenta y uno- ochocientos tres, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **NBTY, INC**, una empresa constituida bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 90 Orville Drive, Bohemia, New York 11716, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con dos minutos y veinte segundos del dieciséis de Julio del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de Mayo del 2010, el Licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, de calidades indicadas y en su condición dicha, solicita la inscripción de la marca de comercio:



en clase 5 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir: Productos medicinales químicos y naturales para el consumo humano, desinfectantes para uso higiénico, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las diez horas con dos minutos y veinte segundos del dieciséis de Julio del dos mil diez, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, el Licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, en la condición indicada, en fecha 4 de Agosto del 2010 interpuso recurso de apelación, razón por la cual 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 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 el Juez Suarez Baltodano, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS. No se tienen hechos de tal naturaleza que incidan en la resolución del proceso por ser un caso de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial determina que la marca solicitada tiende a ser confuso y/o engañosos, por cuanto el consumidor medio al visualizar el signo marcario y ver los productos que se ofrecen, tendrá la idea de que dichos productos son productos naturales, lo que puede o no ser cierto ocasionando con ello una confusión en el consumidor, lo cual transgrede el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que regula las marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

Inconforme el recurrente, alega que la marca no es inadmisibles por razones intrínsecas dado que la misma es distintiva y novedosa, pues cuenta con un diseño específico que le permite otorgarle esos calificativos. Agrega además que la marca debe ser analizada de acuerdo al conjunto de palabras que la integran y que no comparten el criterio registral que las palabras “CENTRO BUENO Y NATURAL” incorporadas al diseño que caracterizan e individualizan a la marca, pueda causar confusión con el público consumidor en relación con los productos que protege en la clase 5 internacional, toda vez que lo más importante en el caso bajo estudio es la forma gráfica particular de la marca , lo que le brinda el grado de distintividad.

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 admisibilidad.

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

*“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. (lo resaltado no es del original)*

De acuerdo con el inciso aludido del artículo citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando pueda causar confusión o engaño sobre la procedencia geográfica del producto, supuesto que se presenta con la marca solicitada **“GOOD’N NATURAL CENTER”** como posteriormente se explicara.

CUARTO. SOBRE EL CARÁCTER ENGAÑOSO DE LA MARCA Y EL RIEGO DE CONFUSION. En razón de lo anterior, tal y como antes se indico la negativa de la inscripción de la marca **“GOOD’N NATURAL CENTER” (Diseño)** se fundamenta en el inciso j) del citado artículo 7º de Ley de Marcas. El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: *“Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)” (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.).*



La marca solicitada resulta ser engañosa provocando además riesgo de confusión, toda vez que está publicitando al público consumidor una cualidad del producto que puede no tenerla, al indicarse **“GOOD’N NATURAL CENTER”** unida a la representación gráfica de una hoja en el borde superior izquierdo puede hacer pensar al consumidor medio de que todos los productos sean naturales, siendo que están dentro de los productos a proteger productos medicinales químicos y naturales para el consumo humano, por lo que puede resultar el signo solicitado confundible y engañoso, despertando en los consumidores evocaciones falaces. De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que: *“El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.”* (KOZOLCHYK, Boris y otro, **“Curso de Derecho Mercantil”**, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

Bajo esta tesis, es necesario indicar que la marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, confusión, engaño y desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas, tiene sustento en lo dispuesto por el referido numeral 7, inciso j) de la Ley de Marcas.

Sobre lo manifestado por el recurrente concuerda este Tribunal con lo resuelto por el a quo en cuanto a que el signo propuesto tiende a ser confuso o engañoso, ya que puede el consumidor medio tener la idea de que dichos productos son naturales lo cual puede o no ser cierto ocasionando con ello una confusión en el consumidor por lo que no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario



Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, **“GOOD’N NATURAL CENTER”**. El consumidor con un conocimiento básico en el idioma Inglés, va a entender esa frase como “Centro bueno y natural”, ya que GOOD se traduce como bueno, NATURAL como natural y CENTER como centro, y la ’N se entenderá como “AND”, que se traduce en “Y”, de esta forma la marca consiste en la descripción de las cualidades de un centro o establecimiento “Bueno y natural”, lo que puede causar riesgo de confusión y engaño, y no distingue por referirse a cualidades genéricas en el caso de tenerlas en lo que corresponde a natural. En lo que corresponde a “GOOD” al inducir al consumidor a pensar que el producto es bueno se da la posibilidad de ser engañoso, con lo que claramente se determina la irregistrabilidad conferida por el artículo antes citado.

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 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 que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **NBTY, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con dos minutos y veinte segundos del dieciséis de Julio del dos mil diez, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias de esta



resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptor.

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55