



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0704-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca mixta (NUTRIBIO KIDS) (05)

LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2014-3933)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0616-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas veinticinco minutos del treinta de junio 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 catorce horas cuarenta y un minutos dieciocho segundos del dieciocho de agosto del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las doce horas treinta minutos cincuenta y un 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 Apoderada 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 , 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 catorce horas cuarenta y un minutos dieciocho 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 once minutos quince 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.

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 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, 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 inadmisibles por razones intrínsecas al violentar los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

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 no describe en sí misma productos tan variados como los reivindicados, pues se trata de un término de fantasía; que la marca mixta solicitada no se confunde con ninguna otra marca de la competencia, pues se trata de un signo de fantasía, no compuesto, no existente en el lenguaje común, ni profesional. Tampoco existe engaño para el consumidor sobre la procedencia geográfica, naturaleza modo de fabricación, cualidades, aptitud para el empleo o consumo, cantidad o alguna otra característica del producto, por cuanto la marca mixta que se pretende registrar no hace referencia ni relación directa e inmediata a los productos a proteger.

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 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 habla inglesa “*kids*” que traducido al idioma español corresponde a “niños”, la palabra “Kid” cuya traducción y significado al idioma español es “niño-niña, chico-ca” (The University of Chicago Spanish

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.



Dictionary Spanish-English – English-Spanish, Fifth Edition, página 434) refiere un término genérico y de usanza común, indicativo del público meta de los productos y servicios prestados, y que son exclusivos para pequeños, por ende, inapropiable por parte de terceros.

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 los niños.

La marca solicitada que se traduciría como “*Nutrición Vida Niños*” 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, por ser de uso general para el comercio de artículos para niños, 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.”

El consumidor observará la marca como un todo, valorando el término 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 los niños.

Según lo indicado por el apelante en sus agravios sobre que la marca es de fantasía, a esto no se le debe dar cabida, 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 específicamente para los niños; además de que los tres términos Nutri, Bio y Kids son en esencia diferenciables y no sofisticados, 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 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.”

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 inadmisibles 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.

Por último, cae en la prohibición intrínseca del artículo 7 inciso j) que en lo conducente dispone:

*“Artículo 7°.- 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 irremediabilmente en el engaño, ya que el signo propuesto emite la idea como se dijo supra, “*Nutrición Vida Niños*” para entenderse como productos que el consumidor verá nutritivos y buenos para la vida exclusivamente de los niños, 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 los pequeños.

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, 5ª. 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 engañosa.

Es por ello que, 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 las catorce horas cuarenta y un minutos dieciocho segundos del dieciocho de agosto del dos mil catorce, la que en este acto se confirma,

denegándose la solicitud de inscripción de la marca

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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 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, de las catorce horas cuarenta y un minutos dieciocho segundos del dieciocho de agosto del dos mil catorce, la que en este acto *se confirma*. 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