



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0537-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo “NUTRIBIO”

PHARMA DEVELOPMENT S.A

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 1038-10)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 670-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y cinco minutos del veintisiete de octubre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Pilar López Quirós, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno mil sesenta y seis seiscientos uno, en su condición de apoderada especial de la compañía **PHARMA DEVELOPMENT S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas veintiocho minutos cincuenta y seis segundos del dos de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el nueve de febrero de dos mil diez ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la compañía **PHARMA DEVELOPMENT S.A**, sociedad organizada bajo las leyes de Argentina, domiciliada en Maipú 509, Piso 4, Capital Federal Argentina, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**NUTRIBIO**”.



En clase 03 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “Productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las diez horas veintiocho minutos cincuenta y seis segundos del dos de junio de dos mil diez resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha veintitrés de junio de dos mil diez la apoderada de la compañía **PHARMA DEVELOPMENT S.A**, interpuso recurso de 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 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 Ortiz Mora, 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. EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN APELADA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la compañía **PHARMA DEVELOPMENT S.A**, por haber considerado “(...) *b) que dada la conformación de la marca ya apuntada, se denota claramente que se trata de una frase que*



*pertenece al lenguaje corriente si se analiza los términos que componen la marca, en primer lugar el término “nutri” puede ser asociado a la palabra “nutritivo” y en este caso se solicita para proteger en clase tres: productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, lo que podría llevar a pensar al consumidor que los productos tienen la cualidad de ser nutritivos y en segundo lugar el término “**BIO**” que significa vida, el que es inapropiable marcariamente, pues se trata de una palabra de uso común utilizable dentro del tráfico mercantil que no puede generar un monopolio en su utilización, ya que se emplea para describir los productos que guardan ciertas características o formas de producción agropecuaria armónicas con la biodiversidad(...) por lo que estaría indicando que los productos que se están protegiendo representan un beneficio para la salud, más si se toma en cuenta la lista de productos a proteger es productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, entonces al relaciona el signo solicitado con los productos a proteger el consumidor podría caer en el error de pensar que que dichos productos representan un beneficio para la salud (...) d) que la marca analizada en su integridad carece de distintividad, al estar conformada por un término que no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos que pretende proteger...”*

La licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la compañía **PHARMA DEVELOPMENT S.A.**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que lo que se quiere proteger y distinguir son productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, y que en el lenguaje común **NUTRIBIO** no es la manera usual en que se le conoce a este tipo de productos, por lo que el consumidor, debe obligatoriamente hacer un análisis previo antes de deducir de qué tipo de productos se trata, y que debe tomarse en cuenta; argumentó además que la finalidad de un producto de la clase 03 no es específicamente la de nutrir biológicamente a algo en específico, en cuanto al punto que no tiene aptitud distintiva respecto del producto al cual se aplica, señala que NUTRI-BIO es una marca que no se confunde con ninguna otra existente registrada y que al tener esta cualidad la marca se convierte en novedosa y original, , no está de acuerdo con el Registro, pues la



palabra BIO es una acepción propia y exclusiva de productos que conservan la vida y que no es cierto que las personas asientan su salud en productos que contengan el prefijo BIO en la etiqueta y además debe considerarse que el término puede ser usado en vocablos diversos como: biografía, biología, biotecnología etc.

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 2o 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, 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 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.

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 subrayado no corresponde a su original)



De acuerdo con los incisos del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea de *uso común* en el lenguaje corriente, para el producto o servicio que pretende proteger, cuando sea *descriptivo* o calificativo de las características de ese producto o servicio y cuando no tenga suficiente *aptitud distintiva* respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad**, **novedad** y **especialidad**, de lo que se sigue que la *distintividad* requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

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 (...).”

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 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.



Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 **incisos g) y j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto “**NUTRIBIO**”, para proteger y distinguir en clase 03 de la nomenclatura internacional, “productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares,” nótese que al analizar los términos que componen la marca el término “**NUTRI**” puede ser asociado a la palabra nutritivo, lo que podría llevar a pensar al consumidor que los productos tienen la cualidad de ser nutritivos y el término **BIO**, que significa vida, es inapropiado pues es una palabra de uso común, utilizable dentro del tráfico comercial, que no puede generar en forma alguna un monopolio en su utilización.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la compañía **PHARMA DEVELOPMENT S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas veintiocho minutos cincuenta y seis segundos del dos de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

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 Quirós, en su condición de apoderada especial de la compañía **PHARMA DEVELOPMENT S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas veintiocho minutos cincuenta y seis segundos del dos de junio de dos mil diez, 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.

-