
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0613-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “NUTRIBABY”

PHARMA DEVELOPMENT S.A., apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 973-10)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 704-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las trece horas del siete de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, casada, con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Los Balcones, 4to. Piso, Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis-seiscientos uno, en su condición de apoderada de la compañía **PHARMA DEVELOPMENT S.A.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Argentina y domiciliada en Maipú 509, Piso 4, Capital Federal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y un minutos, cuarenta y cinco segundos del tres de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día seis de febrero de dos mil diez, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en la condición y calidades antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio: “**NUTRIBABY**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “**productos farmacéuticos y veterinarios**”, siendo, que dicha lista de productos es limitada, quedando de la siguiente forma: “**productos farmacéuticos y veterinarios tales como productos nutraceuticos.**”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas, cuarenta y un minutos, cuarenta y cinco segundos del tres de junio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada. (...)”*.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintitrés de junio de dos mil diez, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de **PHARMA DEVELOPMENT S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y cinco minutos, cinco segundos del treinta de junio de dos mil diez declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio **“NUTRIBABY”**, propuesta por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en

representación de **PHARMA DEVELOPMENT S.A.** los literales **d), g) y j)** del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978, del 6 de enero de 2000, por haber considerado que el signo propuesto resulta capaz de causar confusión y es carente de distintividad necesaria en relación con los productos a proteger en clase 5. Por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 incisos d), g), j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte la representación de la sociedad recurrente, alega que las manifestaciones expuestas por el A-quo están basadas en un análisis superficial que deja por fuera las características intrínsecas de la marca solicitada. Como es de conocimiento del Tribunal, la distintividad de una marca se relaciona no solamente con la capacidad de un signo de distinguir un bien o un servicio frente a los competidores sino también con la función de distinguir el tipo de servicio o producto en que se emplea. En este caso lo que se quiere proteger y distinguir son: productos farmacéuticos y veterinarios; y en nuestro lenguaje común, NUTRIBABY no es la manera en la que se le conoce a este tipo de productos ni a la industria relacionada, por lo que considera incorrecto afirmar que el término es engañoso, ya que sus elementos y significado no inducen a engaño por no ser la forma usual de llamar a los tipos de productos que distingue. Aduce, que la marca NUTRIBABY es un signo de fantasía, pues es un término que nace del despliegue creativo de una persona y consecuentemente, si puede ser considerado un término de fantasía al no tener un significado en sí mismo. La marca “NUTRIBABY” cae dentro del supuesto de una marca evocativa, ya que sin describir el producto le da solamente una idea al consumidor de que está relacionado con bebés, sin que sepa de qué exactamente se está hablando. La marca debe analizarse en forma conjunta, ya que es la manera como la percibe el consumidor medio; por lo tanto, si bien tiene un significado específico separando sus términos, no resulta descriptivo o atributivo de cualidades del producto sino un término de fantasía. Señala, que la marca NUTRIBAY cae dentro del supuesto de ser una marca evocativa, ya que sin describir le da la idea al consumidor que el producto está relacionado con bebés. La limitación solicitada, la cual fue descartada por el Registro como un factor no determinante para la registrabilidad del signo. En este caso, la limitación reduce a cualquier riesgo de confusión, ya que al delimitarlo a nutracéuticos, no existe riesgo de que el consumidor adquiera algo que no sea nutritivo.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVARON EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO. Una vez analizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que se plantea, analizando la causal prevista en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión, al igual que el Registro **a quo**, de que la marca solicitada “NUTRIBABY” sí contraviene lo dispuesto por la normativa dicha, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna características del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto:

“El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).

Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca “NUTRIBABY”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, debe hacerse con fundamento en lo dispuesto por el **inciso d) del artículo 7** de la Ley de Marcas, al ser la denominación objetada, **descriptiva**, pero *únicamente* respecto a uno de los productos a proteger, a saber: *“productos farmacéuticos tales como productos nutracéuticos”*, el signo “NUTRIBABY” está conformado de dos

palabras “NUTRI” como diminutivo del vocablo “NUTRICIÓN” y “BABY” que traducido al español significa “BEBÉ”, en su conjunto “NUTRIBABY”, siendo, que dicha denominación relacionada con los productos citados, lleva al consumidor a pensar que el signo solicitado se relaciona con productos farmacéuticos de carácter alimenticio-nutritivo para los niños, como puede apreciarse, la construcción gramatical del signo le atribuye características al producto cual es la de ser “nutritivo”, de ahí, que considera este Tribunal que la limitación a que hace referencia la solicitante y recurrente, a folio 18 y 34 del expediente no hace diferencia alguna, ya que la expresión “nutracéutico”, de acuerdo a Wikipendia se define como una “(...) *palabra derivada de nutrición y farmacéutico, hace referencia a todos aquellos alimentos que se proclaman como poseedores de un efecto beneficioso sobre la salud humana (...)*”, (Ver <http://es.wiki/Nutra%C3%A9autico>), partiendo de dicha definición, se podría decir, que el signo sigue siendo descriptivo, por consiguiente carece de aptitud distintiva, y por ende no es procedente su registro.

Asimismo, agrega como fundamento para el rechazo de la solicitud presentada, el literal g) del citado artículo 7 de la Ley de Marcas, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a proteger, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas, por lo que a la marca de fábrica y comercio “NUTRIBABY”, no se le puede autorizar su inscripción. Al respecto, el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, señaló: “...*A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de **DISTINTIVIDAD** de la marca, que es “la capacidad del signo para*

individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”.

En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio.

Sobre la aplicación del inciso g) citado, hemos de indicar que la aptitud distintiva es una condición necesaria que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como marca, que su principal función es que el consumidor lo pueda diferenciar de entre otros de su misma especie. De acuerdo con dicho inciso, una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, 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 resulta falto 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).**

Además de lo anterior, la negativa de inscripción la fundamenta el Registro **a quo**, en el inciso j) del citado artículo 7 de la Ley de Marcas, posición que comparte este Tribunal, ya que dicho signo resulta engañoso pero únicamente, en lo referente a los **“productos veterinarios tales como productos nutracéuticos”**, pues, partiendo de lo que significa el vocablo “NUTRIBABY” y tomando en consideración la palabra “NUTRACÈUTICO”, tenemos que tales términos no tienen relación directa con los productos veterinarios, ello, propiamente en cuanto a la naturaleza de los mismos. El inciso j) del artículo 7 de la Ley citada. dispone que no podrá registrarse como marca un signo que *“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”, causal de irregistrabilidad, que va en relación al fin informativo que poseen las marcas, ya que sobre ellas los consumidores en general confían, toda vez, que tienen el poder de identificar un producto de otros, haciendo posible que el adquirente medio los diferencie y seleccione, sin que se confunda, lográndose con ello, tanto la protección del titular de la marca así como del consumidor. En relación a las marcas susceptibles de engañar, el autor Carlos Fernández-Novoa, explica la figura del engaño en la siguiente forma:

“ (...) El carácter engañoso de una indicación no puede, en efecto, determinarse in vacuum; la indicación deberá considerarse engañosa tan solo cuando proporcione información errónea con respecto a la naturaleza, características, origen geográfico, etc.; del correspondiente producto o servicio (...) La concreción deberá realizarse teniendo a la vista la clase de productos o servicios para los que se solicita la marca (...)”. (Fernández-Novoa, Carlos, **traTADO Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2004, p. 234**).

Por lo que el engaño ha de realizarse como lo señala Fernández-Novoa *“Teniendo a la vista la clase de productos o servicios para los que se solicita la marca”*, de ahí, que el engaño, siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar, que el signo resulta engañoso, como ocurre en el caso que nos ocupa, propiamente, con respecto a los productos **“veterinarios”**, en este sentido, el signo propuesto no puede considerarse distintivo conforme lo dispuesto en el **inciso g) del artículo 7** de la Ley de Marcas. En razón de lo indicado, considera este Tribunal, que no lleva razón la representación de la sociedad apelante, cuando manifiesta a folio 34 del expediente que *“ (...) consideramos incorrecto afirmar que el término es engañoso, siendo que como explicamos a tras, sus elementos y significado no inducen a engaño (...)”*.

Tampoco, lleva razón la sociedad apelante, cuando aduce, que la marca pretendida es de fantasía, por no tener un significado en sí mismo, pues como puede observarse, el signo

solicitado está formado por el vocablo “NUTRIBABY”, si bien, el mismo, es analizado por el Registro en su conjunto al igual que lo hace este Tribunal, dicho signo está constituido por dos términos que tienen un significado independiente, y son diferenciables uno del otro de manera transparente por el consumidor. **El Tribunal de Justicia de la comunidad Andina, en el Proceso N° 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 10 de septiembre de 1998, Marca: Saltin Etiqueta,** indica que: *“Las denominaciones de fantasía (...) implican la creación de un vocablo que pueda no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación o significado idiomático (...)”*, por consiguiente, y tomando en cuenta lo señalado por el Tribunal aludido, tenemos, que la marca pretendida no es de fantasía, por cuanto los elementos que componen el signo tiene una connotación conceptual. Asimismo, tampoco la marca solicitada es evocativa, tal y como lo manifiesta la recurrente en el escrito de expresión de agravios, ya que la marca evocativa es aquella que no hace relación directa o inmediata a una característica o cualidad del producto, situación, que no se da en el caso que nos ocupa, pues, como se indicara líneas atrás, el signo pretendido es descriptivo de características, además, los términos que constituyen el mismo, como se indicara son transparentes al consumidor.

Por otra parte, cabe destacar también, que la recurrente, no lleva razón, cuando alega a folio 36 del expediente, que la limitación solicitada fue descartada por el Registro, pues, considera este Tribunal, que el **a quo**, en el contenido de la resolución final venida en alzada, en ningún momento establece que descarta la limitación pretendida, únicamente, se limita a manifestar que *“(...) la limitación propuesta no es suficiente para tomar el signo en inscribible (...)”*, posición, que comparte este Tribunal.

CUARTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y comercio “NUTRIBABY”, vista en su conjunto, no goza de suficiente distintividad para identificar los productos que enlista, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por ley, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada de **PHARMA DEVELOPMENT S.A.**, en

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y un minutos, cuarenta y cinco segundos del tres de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada de **PHARMA DEVELOPMENT S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y un minutos, cuarenta y cinco segundos del tres 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TE. Marca descriptiva y engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55

Marca descriptiva

TG. Marca intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.60.74

Marca engañosa

TG. Marca intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.60.29

Marca con falta de Distintiva

TG. Marca intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.60.69