



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0274-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “*NATURE’S SUNSHINE NUTRISMART*”

NATURE’S SUNSHINE PRODUCTS INC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2013-8343)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 787-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del diez de noviembre de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 9-012-480, en representación de la empresa *NATURE’S SUNSHINE PRODUCTS INC*, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Utah, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veinticuatro minutos, cuarenta segundos del veintiuno de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de setiembre de 2013, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa relacionada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “*NATURE’S SUNSHINE NUTRISMART*” la cual traduce como “*NATURALEZA LUZ DEL SOL NUTRISMART*” en Clases 05 y 32 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: en **clase 05**: “*Suplementos alimenticios dietéticos, a saber, hierbas, vitaminas y/o minerales, mezclas en polvo para hacer bebidas de suplementos nutricionales.*” y en



clase 32: “*Bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas, preparaciones para hacer bebidas.*”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas, veinticuatro minutos, cuarenta segundos del veintiuno de febrero de dos mil catorce, resolvió rechazar de plano la solicitud planteada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el Licenciado **Peralta Volio** en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de ello conoce este Tribunal en Alzada.

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 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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca “**NUTRISMART**” a nombre de ALEJANDRO JOSÉ AGUILAR LUTZ, bajo el **Registro No. 230407**, vigente desde el 10 de octubre de 2013 y hasta el 10 de octubre de 2023, que protege en **clase 05** Internacional “*Suplementos alimenticios*”, (v. f. 97).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción solicitada con fundamento en los incisos a) y b) del Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerar que no existe distintividad notoria entre el signo propuesto y el registrado bajo el número 230407, que permita identificarlos e individualizarlos, ya que si bien es cierto el pretendido por la apelante se conforma de varios elementos, ambos tienen en común el término “*Nutrismart*”. Es decir, que el inscrito está contenido en el solicitado y por ello resulta inevitable que el consumidor medio, al tener a la vista los productos identificados con uno y otro, asuma que provienen del mismo origen empresarial, lo que puede causar confusión.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente manifiesta que es incorrecto el criterio externado por el Registro, ya que generar identidad entre “*NATURE’S SUNSHINE NUTRISMART*” y “*NUTRISMART*” no tiene asidero legal. Agrega que su marca se encuentra previamente registrada y se compone de múltiples elementos que no fueron considerados en el análisis, siendo que el elemento predominante de su solicitud es “*NATURE’S SUNSHINE*”, toda vez que existen tres marcas inscritas con este denominativo a nombre de su representada. Afirma que el signo propuesto se trata de un conjunto marcario en el que los términos son inseparables, donde “*NATURE’S SUNSHINE*” identifica todas las marcas y productos de la solicitante y por ello el consumidor hará esa relación empresarial con Nature’s Sunshine Products, Inc. y no con la marca “*NUTRISMART*”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Nuestra normativa marcaria es clara en que se debe



negar la registraci3n de un signo cuando sea id3ntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusi3n en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el art3culo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina que ning3n signo podr3 ser registrado como marca, cuando ello afecte alg3n derecho de terceros, configur3ndose tal prohibici3n conforme los supuestos que en 3l se definen, entre otros, si el signo es id3ntico o similar a una marca registrada o en tr3mite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusi3n al p3blico consumidor.

Una vez examinada la marca que se pretende inscribir respecto de la inscrita en clase 5 se advierte que hay entre ellas una gran similitud ya que la palabra “NUTRISMART”, que constituye el signo inscrito, est3 contenida en el solicitado, siendo que ambos se ubican en la clase 05 lo cual hace que se requiera un an3lisis m3s riguroso. Asimismo, en ambos casos se trata de suplementos alimenticios y en consecuencia ser3n comercializados mediante los mismos canales de distribuci3n, en raz3n de lo cual, evidentemente son susceptibles de ser asociados por el consumidor medio, quien puede incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo comercializador y eso es precisamente lo que debe evitarse.

Respecto de la solicitud para la clase 32, que se refiere a “*Bebidas no alcoh3licas, bebidas de frutas, preparaciones para hacer bebidas*” no encuentra este 3rgano Superior impedimento alguno para que se contin3e con su tr3mite.

Por lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelaci3n que interpuso el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representaci3n de la empresa **NATURE’S SUNSHINE PRODUCTS INC**, en contra de la resoluci3n dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial a las nueve horas, veinticuatro minutos, cuarenta segundos del veintiuno de febrero de dos mil catorce, la cual se confirma.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa **NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veinticuatro minutos, cuarenta segundos del veintiuno de febrero de dos mil catorce, la cual se confirma, denegando el registro del signo "**NATURE'S SUNSHINE NUTRISMART**" en la **clase 05** internacional y ordenando se continúe su trámite para la **clase 32**. 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 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 inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33