



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0238-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica y comercio: “SIEGFRIED NUTRIBIO”

LABORATORIOS SIEGFRIED S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 228-2012)

Marcas y otros Signos.

VOTO N° 0881-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veinticinco minutos del doce de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Abran Brahan Stern Feterman**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-706-337, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS SIEGFRIED S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con veintinueve minutos y trece segundos del siete de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 12 de enero del 2012, el Licenciado **Abran Brahan Stern Feterman**, de calidades antes dichas, representante de la empresa **LABORATORIOS SIEGFRIED S.A**, una entidad organizada y existente bajo las leyes de Colombia y con domicilio exacto en calle 17 No. 42-09, Bogota D,C Colombia, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“SIEGFRIED NUTRIBIO”**, en clase **05 internacional**, para la protección de



los siguientes productos: *“Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos materiales de opósitos, material para emplastar los dientes, y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.”*

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas con veintinueve minutos y trece segundos del siete de febrero de dos mil doce, resolvió; *“(…) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (…).”*

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 13 de febrero de 2012, el Licenciado **Abran Brahan Stern Feterman**, apoderado de la empresa **LABORATORIOS SIEGFRIED S.A**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas con treinta y nueve minutos y treinta y siete segundos del veinte de febrero de dos mil doce, resolvió; *“(…) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (…), y admitir el Recurso de Apelación ante el tribunal de alzada (…).”*

QUINTO. 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta el Juez Álvarez Ramírez, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para la resolución de este proceso.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa **LABORATORIOS SIEGFRIED S.A**, al haber determinado del estudio y análisis realizado que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**SIEGFRIED NUTRIBIO**”, en **clase 05 internacional**, contiene términos atributivos de cualidades y características que pueden causar engaño y confusión al consumidor respecto de los productos que desea proteger en la clase solicitada. En consecuencia, el signo propuesto resulta ser engañoso y puede causar confusión respecto a la naturaleza, modo de fabricación, las cualidades o alguna otra característica de los productos de que se trata, por lo que no es posible el registro del mismo, por ende, no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al transgredir el **artículo 7 incisos j)** de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el recurrente argumentó en términos generales: **1.-** Que la marca solicitada, es una marca denominativa compleja, por lo que en su análisis se debe aplicar la valoración en conjunto, ya que ante este tipo de signos no es recomendable realizar una disección del signo solicitado y analizar sus partes, ya que los consumidores al analizar dichas marcas no se dejan guiar por sus componentes, sino por la impresión general. El Registro en su análisis lo disecciona y analiza sus componentes en forma aislada, lo cual es contrario a las pautas que deben seguirse en estos casos, en aplicación a las disposiciones del inciso a) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. **2.-** En el caso como el presente, en el que el signo contiene radicales genéricos o de uso común, nuestra legislación señala que el examen debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos y distintivos, y en este caso el signo



distintivo solicitado contiene el término **SIEGFRIED** que es distintivo y le confiere al conjunto suficiente carga diferencial para acceder a la protección registral. **3.-** En el signo solicitado los términos **NUTRI y BIO**, como lo indica el Registro, por si solos no tienen capacidad distintiva, pero al estar asociados y subordinados al término **SIEGFRIED**, el cual si tiene actitud distintiva y es el vocablo dominante en este signo, todo el conjunto adquiere esa distintividad requerida para poder ser objeto de derechos marcarios. **4.-** Respecto de la objeción del Registro, en cuanto a que el signo solicitado resulta engañoso para el consumidor, el Registro señala se ha efectuado un análisis en conjunto, lo cual no es cierto, ya que el análisis en que se fundamenta el rechazo se realiza descomponiendo el signo solicitado y analizado individualmente sus componentes, operación que el consumidor medio normalmente no realiza, y el término **NUTRIBIO** en conjunto no es cierto atribuya cualidades o características, como si lo podrían hacer los términos individualmente considerados. Por lo que solicito se revoque la resolución apelada y se admita el registro de la marca “**SIEGFRIED NUTRIBIO**” en **clase 05**.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir un signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

Por su parte, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;

“(….) aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios



sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo (...).” Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador, ha de realizar un examen, de los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud y poder determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad comprendida en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, a efectos de que la misma no vaya a producir riesgo de engaño y confusión a los consumidores, como de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.

Para el caso que nos ocupa, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**SIEGFRIED NUTRIBIO**”, fundamentado en el artículo 7º inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que no admite la inscripción de un que no contenga la suficiente aptitud distintiva, y pueda provocar engaño o confusión a los consumidores, concretamente en cuanto a las cualidades o características del producto a proteger.

La marca propuesta “**SIEGFRIED NUTRIBIO**” en **clase 05 internacional**, para proteger y distinguir; “*Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos materiales de opósitos, material para emplastar los dientes, y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas*”, tal y como se puede observar entre la parte denominativa de la marca en relación a los productos que protege, afectan la naturaleza de los mismos, siendo esto un agravante ya que el consumidor va a asociar la palabra **NUTRI** con productos relacionados a la nutrición que junto con el término **BIO** visto como sinónimo de biológico o biorgánico,



podría causar engaño o confusión al consumidor al aportar dicha característica o calidad al producto, lo cual a pesar de contener otro elemento como lo es la utilización de la palabra **SIEGFRIED**, ya existe un vicio en la denominación que impide que el signo obtenga protección registral, al contener tal y como lo indicó el Registro una causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas, criterio que comparte este Órgano de alzada. Por consiguiente, las argumentaciones del recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada.

Ahora bien en cuanto a la solicitud del oponente en su recurso de apelación mediante el cual procede a realizar una modificación a la lista de productos presentada en la solicitud inicial de la marca solicitada **SIEGFRED NUTRIBIO** en **clase 03** internacional, para la protección de los siguientes productos: *“Productos farmacéuticos y veterinarios para la nutrición, productos nutricionales para la medicina, sustancias nutricionales dietéticas para uso médico, alimentos nutricionales para bebés, todas amigables con la vida y el medio ambiente.”* Cabe advertir por parte de este Órgano de alzada, que tal solicitud debe ser rechazada, por cuanto dicha modificación violenta lo estipulado en el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que implica un cambio esencial en la marca que no permite acceder a su solicitud, además, obsérvese como ese cambio prácticamente corresponde a una nueva solicitud en cuanto a denominación, clase y productos.

Dadas las anteriores consideraciones, lo procedente al igual que lo determinó el Registro y es criterio que avala este Órgano de alzada, es no permitir la existencia registral de la marca solicitada **“SIEGFRIED NUTRIBIO”** en **clase 05** internacional, en virtud de acreditarse que no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, conforme al marco de calificación establecido dentro de nuestra legislación marcaria, la cual determinó que se trasgrede el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y en razón de ello lo procedente es confirmar la resolución venida en alzada.



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 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, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Abran Brahan Stern Feterman**, apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS SIEGFRIED S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con veintinueve minutos y trece segundos del siete de febrero de dos mil doce, la cual se confirma, para que el Registro de la propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SIEGFRIED NUTRIBIO**” en **clase 05** internacional. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Suárez Baltodano salva el voto. 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.**

Luis Gustavo Álvarez Ramírez.

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



VOTO SALVADO

Redacta: Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano.

La construcción de signos distintivos complejos es válida de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas, el cual que permite la incorporación dentro de signos marcarios de elementos genéricos o de uso común, en el tanto ordena, eso sí, que la protección marcaria no se extiende a estos elementos. En igual sentido el artículo 7 párrafo final de la Ley de Marcas autoriza la utilización del nombre del producto en la marca, en el entendido de que la marca se concederá únicamente a esos productos. De esta forma nuestra legislación permite la inscripción de marcas complejas que presenten elementos que describen al producto a marcar y sus cualidades. Estas marcas complejas deben eso sí, para poderse registrar, no incurrir en ninguna de las prohibiciones establecidas en la ley de marcas. Por ello, estos signos no deben estar compuestos únicamente de elementos descriptivos del producto o sus cualidades, según lo ordenan los incisos c y d de dicho artículo. Esto implica, que es necesario para su inscripción, que estos signos incluyan otros elementos que de forma suficiente le añadan aptitud distintiva al conjunto. Para ese fin, los elementos distintivos incluidos serán, por ejemplo, arbitrarios con respecto a los productos a marcar, y en conjunto, el consumidor los reconocerá como los centrales de la marca, es decir que éste reconocerá la marca compleja por sus elementos distintivos y no por sus elementos genéricos o descriptivos.

De igual forma, el signo complejo no deberá incurrir en las prohibiciones indicadas en inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas que prohíbe la inscripción cuando el signo es susceptible de generar un riesgo de engaño al consumidor.

En el caso concreto, el signo solicitado está compuesto de dos elementos Sigfried que es el



elemento inicial y central de la marca, arbitrario y distintivo con respecto a los productos a marcar y otro que la acompaña que es Nutribio. El término nutribio como bien indicó el registro evoca de forma directa que se trata de algo nutricional para la vida. Esta evocación es muy directa y raya en lo descriptivo porque el consumidor sin uso de mayor fantasía lo entenderá así. De esta forma, el signo solicitado es engañoso si los productos a marcar no son nutricionales y amigables para la vida.

A efecto de corregir ese defecto bien señalado por el registro, el apelante aprovecha el artículo 11 de la Ley de Marcas que permite la corrección en cualquier tiempo del signo para lograr su inscripción (ver folio 34). La condición establecida en el artículo 11 de la citada ley es que no se trate de una modificación de elementos esenciales de la marca y además que no implique una ampliación de la lista de productos presentada en la solicitud inicial autorizando reducir o limitar la lista.

En el caso en estudio, el solicitante lo que hizo fue limitar la lista, entendiéndose una limitación como el establecimiento de elementos que restrinjan o reduzcan los productos indicados en la lista. Justamente el solicitante reduce los productos o los limita para que la lista incluya dentro de los productos solicitados solamente aquellos que presenten ingredientes nutricionales y sean amigables con la vida y el medio ambiente. Esta limitante implica como correlativo, que se excluyen aquellos productos listados que no tengan elementos nutricionales o teniéndolos no sean amigables con la vida o el medio ambiente, es decir se excluyen los elementos del listado que no correspondan al concepto señalado en la marca de Nutricionales y Biológicamente amigables. Igualmente el solicitante excluyó de la lista los productos que no podían presentar cualidades nutricionales como lo serían los productos higiénicos para la medicina, emplastos material de apósito, material para emplastar los dientes y para improntas dentales, desinfectante, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas. De la lista original productos farmacéuticos y veterinarios se reducen para incluir solamente los que sean para la



nutrición, se mantienen la categoría original de sustancias nutricionales dietéticas para uso médico, y se restringe la categoría original alimentos para bebés a la cual se le agrega el término nutricionales.

Del listado se incluye un nuevo producto que es “ productos nutricionales para la medicina” el cual no se puede aceptar en el tanto se trata de un elemento no incluido en la lista original, y contraviene el artículo 11 de la ley de marcas antes citado.

De esta forma el cambio realizado, con la salvedad hecha, permite que la marca compleja solicitada no genere un riesgo de engaño, y al estar centrada en un elemento distintivo como lo es Sigfried, pueda autorizarse como marca compleja conteniendo el elemento descriptivo Nutribio.

Por eso salvo mi voto por considerar que el cambio realizado se ajusta al artículo 11 de la Ley de Marcas y es suficiente para corregir la solicitud y eliminar el defecto señalado por el Registro en la resolución apelada, y por eso la resolución debe ser revocada parcialmente para acoger la inscripción de la marca solicitada, de conformidad con el artículo 18 de la ley de marcas, para los productos farmacéuticos y veterinarios para la nutrición, sustancias dietéticas para uso médico, y alimentos nutricionales para bebés, todos amigables con la vida y el medio ambiente”, debiéndose rechazar de la lista el elemento adicional incorporado en contraposición al artículo 11 de la ley de marcas, productos nutricionales para la medicina.

Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano