



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0736-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial “GOOD’N NATURAL CENTER”
(Diseño)

NBTY INC. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 3930-2010)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 928-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con diez minutos del veintidós de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, abogado, vecina de San José, con cédula de identidad número uno-cuatrocientos sesenta y uno- ochocientos tres, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **NBTY, INC**, una empresa constituida bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 90 Orville Drive, Bohemia, New York 11716, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con trece minutos y treinta y siete segundos del dieciséis de Julio del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de Mayo del 2010, el Licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, de calidades indicadas y en su condición dicha, solicita la inscripción del nombre comercial:





SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las diez horas con trece minutos y treinta y siete segundos del dieciséis de Julio del dos mil diez, rechaza la inscripción del nombre comercial solicitado.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, el Licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, en la condición indicada, en fecha 4 de Agosto del 2010 interpuso recurso de apelación, razón por la cual conoce este Tribunal.

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 el Juez Suarez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS. No se tienen hechos de tal naturaleza que incidan en la resolución del proceso por ser un caso de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial determina que el nombre comercial solicitado tiende a ser confuso y/o engañoso, por cuanto el consumidor medio al visualizar el signo marcario y ver el giro comercial, elaboración, venta y exportación de productos farmacéuticos y medicamentos, tendrá la idea de que dichos productos farmacéuticos y medicamentos son productos naturales, lo que puede o no ser cierto ocasionando con ello una confusión en el consumidor, lo cual transgrede los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 41 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos



Distintivos.

Inconforme el recurrente, alega que el nombre comercial solicitado es distintivo y novedoso, pues cuenta con un diseño específico que le permite otorgarle esos calificativos. Agrega además que el nombre comercial debe ser analizado de acuerdo al conjunto de palabras que la integran y no comparten el criterio registral que las palabras “CENTRO BUENO Y NATURAL” incorporadas al diseño que caracterizan e individualizan al nombre comercial, pueda causar confusión con el público consumidor debido a que los productos que se protegen son farmacéuticos y medicamentos en general, incluyendo los medicamentos naturales por lo que no puede existir engaño o confusión alguna, pues se declara en forma expresa que el local comercial está dedicado por igual a la elaboración, venta y exportación de medicamentos, incluyendo los naturales.

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 2 define el nombre comercial:

*“Signo denominativo o mixto que **identifica y distingue** una empresa o un establecimiento comercial determinado.”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre el nombre comercial y el giro comercial que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su admisibilidad.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 65 de la Ley de Marcas:

*“Artículo 65- **Nombres comerciales inadmisibles.** Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro*



comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa. (Lo resaltado no es del original)

De acuerdo al artículo citado, un nombre comercial es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando pueda causar confusión sobre la identidad, naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o así también a las características de los productos o servicios producidos o comercializados por esta, supuesto que se presenta con el nombre comercial solicitado **“GOOD’N NATURAL CENTER”** como posteriormente se explicara.

CUARTO. SOBRE EL CARÁCTER ENGAÑOSO DEL NOMBRE COMERCIAL Y EL RIEGO DE CONFUSION. En razón de lo anterior, la negativa de la inscripción del nombre comercial **“GOOD’N NATURAL CENTER” (Diseño)** se fundamenta en el artículo 65 de Ley de Marcas, por cuanto el signo distintivo pretendido podría llevar a engaño, en el sentido que se está estableciendo en la mente del consumidor, el relacionar o asociar el nombre comercial **“GOOD’N NATURAL CENTER”** unida a la representación gráfica de una hoja en el borde superior izquierdo una cualidad de un producto o naturaleza de los productos que distribuye que puede no tenerla y que puede hacer pensar al consumidor medio de que todos los productos sean naturales, siendo que está destinado a proteger un local comercial dedicado a la elaboración, venta, y exportación de productos farmacéuticos y medicamentos, por lo que puede resultar el signo solicitado confundible y engañoso, despertando de esta forma en los consumidores evocaciones falaces.

Por lo que concuerda este Tribunal que de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Marcas no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, **“GOOD’N NATURAL CENTER”**. El consumidor con un conocimiento básico en el idioma Inglés, va a entender esa frase como “Centro bueno y natural”, ya que GOOD se traduce como bueno, NATURAL como natural y CENTER como centro, y la ’N se entenderá como “AND”,



que se traduce en “Y”, de esta forma la marca consiste en la descripción de las cualidades de un centro o establecimiento “Bueno y natural”, lo que puede causar riesgo de confusión y engaño, y no distingue por referirse a cualidades genéricas en el caso de tenerlas en lo que corresponde a natural. En lo que corresponde a “GOOD” al inducir al consumidor a pensar que el producto es bueno se da la posibilidad de ser engañoso, con lo que claramente se determina la irregistrabilidad conferida por el artículo antes citado.

Bajo esta tesis, es necesario indicar que el nombre comercial no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, confusión, engaño y desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas, tiene sustento en lo dispuesto por el referido numeral 65 de la Ley de Marcas.

Sobre lo manifestado por el recurrente coincide este Tribunal con lo resuelto por el a quo en cuanto a que el signo propuesto tiende a ser confuso o engañoso, y por ende hace que se vea desvanecida la aptitud distintiva requerida por el numeral 2 de la Ley de Marcas, por lo que este Tribunal no comparte, lo manifestado por el recurrente ya que puede el consumidor medio tener la idea de que los productos farmacéuticos y medicamentos que vende y exporta el local comercial son “naturales y buenos”, como afirma expresamente la marca, lo cual puede o no ser cierto, ocasionando con ello una confusión en el consumidor por lo que no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **NBTY, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con trece minutos y treinta y siete segundos del dieciséis de Julio del dos mil diez, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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 INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55