
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0621-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “LIPO-6”

NUTREX RESEARCH INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-5803)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0271-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta y siete minutos del ocho de junio dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Carlos Corrales Azuola, abogado, con cédula: 1-0849-0717, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **NUTREX RESEARCH INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos, domiciliada en Florida, 579 S. Econ Circle, Oviedo, Fl. 32765, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:11:51 horas del 04 de noviembre de 2019.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La empresa **NUTREX RESEARCH INC.**, solicitó el registro de la marca de comercio **LIPO-6** para proteger y distinguir en clase 05 de la clasificación internacional de Niza: suplementos dietéticos y nutricionales.

Mediante resolución final de las 10:11:51 horas del 04 de noviembre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción pretendida por razones intrínsecas por carecer de distintividad, ya que considera transgrede los incisos f) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos al ser falto de distintividad (ver folios del 16 al 21 del expediente administrativo).

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el representante de la empresa **NUTREX RESEARCH INC**, el 15 de noviembre de 2019, interpuso recurso de revocatoria con apelación y expresó como agravios lo siguiente:

1.- Considera que el Registro no realizó una valoración en conjunto de la marca porque deja de lado un elemento pequeño pero importante que es el “-” (guión) entre “lipo” y “6”. El “guion” indicado es un elemento parte de la marca que puede tener mucho significado para el signo. No solo es un elemento separador, también es un símbolo de “menos”, de menor grado, o puede implicar “excepción”, o “salvo, o en general infiere menos cantidad, la marca sería “LIPO MENOS SEIS”.

2.- Alega que es un signo distintivo arbitrario, es distintiva, identifica a los productos a proteger y demuestra origen nutricional.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos con tal carácter, que sean relevantes para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. No existe prueba pertinente que analizar por ser un asunto de pleno derecho. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos

esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN POR RAZONES INTRÍNSECAS Y LOS AGRAVIOS DEL RECORRENTE.

La naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 (en adelante Ley de Marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1° de la siguiente manera:

“La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores”.

La finalidad que tiene la Ley de Marcas es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2° es definido 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”.

La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros. Por ello su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto

de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado. 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 susceptibles de ser asociados que se encuentren en el mercado.

Dentro del análisis de registrabilidad de los signos marcarios, debe el registrador valorar las condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo en calificación, a efecto de determinar una eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

En el caso bajo estudio resultan de interés las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que con ella se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

“... Artículo 7- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...] f) Una letra o un dígito considerado aisladamente, salvo si se presenta de modo especial y distintivo.”

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. [...]

Del artículo anterior se desprenden objeciones que impiden la inscripción de un signo por razones intrínsecas, ya que al no tener distintividad para poder ser identificado e individualizado, genera confusión en el consumidor, debido a ello, de acuerdo con la normativa citada, la distintividad de una marca respecto de los productos que vaya a proteger se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a los productos, menos distintivo será.

En el caso que nos ocupa, estamos ante un signo denominativo **LIPO-6**, que significa según la Real Academia Española: 'lípidos' o 'grasa' (<https://dle.rae.es/lipo->), por ende el consumidor al observar la marca propuesta evidenciará que los productos tienen relación con la grasa, y que el prefijo “lipo” se utiliza para formar otras palabras relacionadas con la grasa¹, generándole confusión y engaño al momento de adquirir los productos, de ahí que, la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

En consecuencia, la marca “LIPO-6,” es inadmisibles, siendo necesario recalcar que, por la naturaleza específica de los productos, el signo resulta falto de originalidad, novedad y especialidad, por cuanto lo que sigue a la distintividad requerida por la normativa, es precisamente que la marca a proponer 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).

¹ <https://es.thefreedictionary.com/lipo->

Así que, el requisito de distintividad es una particularidad de todo signo marcario, representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de similares que se encuentren en el mercado, y por otra parte se convierte en un requisito indispensable para su protección e inscripción marcaria, por ende, la marca propuesta no cuenta con la suficiente distintividad que la particularice, de allí que no proceda su registración.

Además, estamos frente a un signo gráfico, compuesto únicamente por la palabra “LIPO” el signo “- ” y el número “ 6 ”, que tal y como se solicita, no es presentada de forma especial y distintiva, como lo indica el inciso f) del artículo 7º. De ahí, que no sea de recibo lo argumentado por el recurrente, con relación a que no se realizó una valoración en conjunto del signo, siendo que como se analizó en igual sentido por parte del Registro de primera instancia, esos tres elementos que contiene el signo no producen la distintividad necesaria, por lo tanto, tampoco es de recibo que es un signo distintivo arbitrario, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

En este sentido, al signo objeto de denegatoria le es aplicable los incisos f) y g) del artículo 7 citado, pues lo que la norma prevé, como causal de irregistrabilidad, es un signo que no distinguiría en el comercio los productos o los servicios de una empresa de los de otras.

Por todo lo anterior considera este Tribunal que el signo solicitado “**LIPO-6**”, conforme a lo expuesto y analizados los incisos f) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, no es objeto de registración, por lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Carlos Corrales Azuola, en su condición de apoderado especial de la empresa **NUTREX RESEARCH INC.**, en

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:11:51 horas del 04 de noviembre de 2019, la que en este acto se confirma.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a lo expuesto, citas legales y doctrina, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la empresa **NUTREX RESEARCH INC.**, contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma. Se rechaza la marca de fábrica y comercio solicitada “**LIPO-6**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “suplementos dietéticos y nutricionales”.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Carlos Corrales Azuola, apoderada especial de la empresa **NUTREX RESEARCH INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:11:51 horas del 04 de noviembre de 2019, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**LIPO-6**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “suplementos dietéticos y nutricionales”. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Orgánico del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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-**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTOR
MARCAS INTRINSICAMENTE INADMISIBLES
TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.60.55
