



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2015-0539-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios “NUTRILITE (diseño)”

ALTICOR INC

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2015-2504)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1039-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con cinco minutos del veintiséis de noviembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, divorciada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco-setecientos tres, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALTICOR INC**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 7575 Fulton Street East, Ada, Michigan, 49355, Estados Unidos de América, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y cuatro minutos, cincuenta y cinco segundos del dos de junio del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de marzo del dos mil quince, la licenciada Giselle Reuben Hatounian, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo:



como marca de servicios en **clase 43** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Servicios de preparación de alimentos de consistentes en comidas para entregar o recoger, suministrando una base de datos en el campo de recetas, información para cocinar, y de preparación de alimentos y bebidas, suministro de información en líneas sobre recetas, información para cocinar, y preparación de alimentos y bebidas”.

SEGUNDO. En resolución de las diez horas, cuarenta y cuatro minutos, cincuenta y cinco segundos del dos de junio del dos mil quince el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la resolución supra citada, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el diecisiete de junio del dos mil quince, la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en representación de la empresa **ALTICOR INC.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, el Registro aludido, mediante resolución dictada a las trece horas, cincuenta y dos minutos, veintinueve segundos del dos de julio del dos mil quince, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución de las trece horas, cincuenta y dos minutos, treinta y nueve segundos del dos de julio del dos mil quince, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.



Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial

rechazó la inscripción de la marca de servicios  **NUTRILITE** por considerarlo descriptivo en relación con los servicios que se pretende proteger, y porque no posee la suficiente aptitud distintiva que requiere todo signo para ser registrado, por lo que la misma transgrede el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, alega que el Registro no lleva razón al indicar que el signo carece de distintividad, ya que contrario a lo que ellos indican. La marca contiene varios elementos propios y originales que en efecto permiten que el consumidor elija el producto del solicitante entre los demás que se ofrecen en el mercado de la misma naturaleza. La solicitud también cuenta con un diseño de un cuadro con una ramita de cinco hojas en el centro, que sirve para fortalecer la distintividad que tiene el signo como tal. Este es otro de los elementos que debe entrar en consideración a la hora de analizar la marca.

Argumenta, además, que el Registro alega que el término que compone la marca alude directamente al servicio que se desea proteger, sea servicios de nutrición en relación con productos bajos en calorías. La afirmación que hace el Registro es totalmente arbitraria y toma su definición de un término de fantasía como cierta. De ninguna forma se está haciendo alusión



a que son servicios relacionados con el término “light” con respecto a bajos en calorías o liviano. Este término también significa luz, sin embargo, el Registro adopta su definición e interpretación como cierta.

Indica, que el signo “NUTRILITE” es una creación original con la cual el consumidor tiene certeza en la adquisición del producto con las cualidades y atributos que ofrece, tales como su origen y calidad.

Señala, que el signo solicitado no califica como descriptivo, ya que no hay descripción de los servicios que se pretende proteger. Este es un término de fantasía al cual se le está dando un significado arbitrario. La marca tiene una gran trascendencia a nivel mundial y es una marca que los consumidores reconocen por sí solos. Es una marca que cuenta con registros en más de 150 países., solo en Costa Rica cuenta con más de 20 marcas inscritas a nombre de Alticor, Inc. Por lo que solicita se revoque la resolución recurrida.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Partiendo de los argumentos de la empresa recurrente, debemos manifestar, que doctrinariamente la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

La distintividad resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los que elige de otros similares que se encuentran en el mercado, por ello es condición primordial para que se pueda registrar, que ostente precisamente, ese carácter distintivo. Asimismo, se requiere que el signo cuya inscripción se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7º y 8ª de la citada Ley de Marcas y Otros Dignos Distintivos.



Dentro de las causales de inadmisibilidad, tenemos que, las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** son aquellas que derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, relativo a situaciones que impidan su registración respecto de otros productos o servicios similares o que puedan ser asociados con otros que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dentro de los cuales y para el caso bajo estudio nos interesan:

“Artículo 7º.- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado:

[...]

d) únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

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

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, o cuando resulte únicamente descriptivo de alguna de sus características. De tal manera, su distintividad respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos. Así, cuando más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es decir, un signo marcario no es susceptible de registración si no goza de la condición de distintividad suficiente respecto de su objeto de protección.

Dicho lo anterior, este Tribunal concuerda con el criterio del Registro de la Propiedad Industrial, en el sentido que, de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro de la marca propuesta, “**NUTRILITE**” para proteger y distinguir, “Servicios de preparación de alimentos de consistentes en comidas para entregar o recoger, suministrando una base de datos en el campo de recetas, información para cocinar, y de preparación de alimentos y bebidas, suministro de información en líneas sobre



recetas, información para cocinar, y preparación de alimentos y bebidas”, por cuanto definitivamente, los vocablos que lo componen, por sí mismos y vistos en forma conjunta, únicamente expresan o relacionan en forma directa algunas cualidades o características que el público consumidor esperará encontrar en los servicios ofrecidos, es decir que efectivamente el signo resulta descriptivo de los mismos.

Respecto, al alegato de la empresa recurrente, que el signo cuenta con registros en más de 150 países, y que en Costa Rica tiene más de 20 marcas inscritas, debe este Órgano de Alzada, acotar al recurrente que el hecho que el signo solicitado se encuentre inscrito en otros países, y también en Costa Rica, ello, no implica un deber de la Administración Registral de inscribir el distintivo marcario propuesto, por lo que resulta importante, traer a colación lo que en lo conducente indica el voto número 0352-2015, de las 9:55 horas del 14 de abril del 2015, respecto del principio de territorialidad:

“Sobre éste principio comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)” Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51. “El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento



conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro) Manuel Lobato, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, 1 era edición, Civitas, Madrid, p. 74.”

Del voto referido, se determina, que el hecho que la marca solicitada se encuentre registrada en otros países, tal y como lo hace ver la parte interesada, no significa que dicha aceptación sea una condición sine qua non para que el Registro atienda la solicitud de inscribir la marca propuesta, ello, en razón del principio de territorialidad explicado por la doctrina argentina y española, y por lo regulado en el artículo 6 inciso 3 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial que es claro al establecer que una marca regularmente registrada en un país de la Unión será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.

Como puede apreciarse, este principio es, sin lugar a dudas, una consecuencia de que el registro de una marca queda limitada al país en que es solicitada y se registrará por la ley nacional.

De esta forma concuerda este Tribunal con lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial cuando en la resolución de las trece horas, cincuenta y dos minutos, veintinueve segundos del dos de junio del dos mil quince, en la que conoce del recurso de revocatoria, señala: “Con base en el principio de territorialidad se le manifiesta que las marcas se analizan de conformidad con la legislación marcaria nacional y además: “cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse



presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral, regido por la legislación aplicable [...]”.

Por todo lo expuesto, considera este Tribunal que no resultan de recibo las manifestaciones del apelante, ya que la marca propuesta carece de aptitud distintiva necesaria para distinguir los servicios que refiere de otros de la misma naturaleza y que sean ofrecidos en el mercado por titulares distintos. En este caso, tanto al examinar el signo propuesto como una sola unidad a saber: “**NUTRILITE**”, como al separarlo en sus dos elementos “**NUTRI**” que es conocido como diminutivo de nutrición o nutritivos, y “**LITE**” de ligeros, liviano, es clara la referencia en forma exclusiva a características de los servicios ofrecidos, por consiguiente, no tiene una carga importante que la distinga, y el diseño de una rama tampoco le aporta fuerza para diferenciarse. De ahí, que deviene en ininscribible porque contraviene los incisos d) y g) del artículo 7, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALTICOR INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y cuatro minutos, cincuenta y cinco segundos del dos de junio del dos mil quince, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**NUTRILITE (diseño)**” en **clase 43** de la Clasificación Internacional de Niza.

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 de 30 de marzo del 2009, 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, cita normativa y jurisprudencia expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALTICOR INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y cuatro minutos, cincuenta y cinco segundos del dos de junio del dos mil quince, la que en este acto se **confirma**. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**NUTRILITE (diseño)**”, en **clase 43** de la Clasificación Internacional de Niza. 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 expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca con falta de distintiva

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TE. Marca descriptiva

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69