



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2015-0153-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica COLOSTRUM PLUS

PREVENTION LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-8863)

Marcas y Otros Signos.

VOTO No 746-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y cinco minutos del primero de octubre de dos mil quince.

Recurso de apelación presentado por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, con cédula de identidad 1-679-960, en su condición de apoderada especial de **PREVENTION LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cincuenta y cinco minutos veintitrés segundos del nueve de enero de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 14 de octubre de 2014, por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, apoderada especial de **PREVENTION LLC**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca de fábrica y comercio: **COLOSTRUM PLUS** en clase 5 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir “*Suplementos dietéticos; suplementos nutricionales; suplementos dietéticos y nutricionales que contienen calostro; nutracéuticos para uso como suplementos dietéticos; nutracéuticos para el tratamiento de la diarrea, úlceras, artritis, inflamación de articulaciones, infecciones*”



candidiasis e infecciones bacterianas; mezclas de bebidas nutricionales para uso como reemplazo de comidas ”

SEGUNDO El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las diez horas cincuenta y cinco minutos veintitrés segundos del nueve de enero de dos mil quince, en lo conducente, dispuso lo siguiente: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas (...) **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada “COLOSTRUM PLUS” para la clase 5 internacional”**.”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de enero del 2015, la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, apoderada especial de **PREVENTION LLC** presentó recurso de apelación en contra de la resolución referida, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza que deban ser considerados para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial,



resolvió rechazar la solicitud planteada por considerar inadmisibles por razones intrínsecas, ya que violenta los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO Por su parte la apelante en su escrito de apelación indicó, que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado es incorrecto por cuanto el signo considerado en su conjunto no es descriptivo de los productos a proteger, agrega que no existe riesgo de confusión en el consumidor porque existe correlación entre los productos amparados y el signo solicitado, indica que Colostrum Plus contiene vocablos yuxtapuestos que no tienen una connotación específica ni son utilizados coloquialmente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la solicitud de inscripción del signo “**COLOSTRUM PLUS**” por considerarla inadmisibles por razones intrínsecas al infringir el artículo 7 incisos d) y g) . Efectuado el estudio la palabra **COLOSTRUM** que según el Diccionario de la Real Academia significa calostro *Del lat. **colostrum**. I. m. Primera leche que da la hembra después de parida. U. t. en pl. con el mismo significado que en sing.* (<http://dle.rae.es/?id=6rINPBz>).

Analizado el término calostro, “es utilizado en el comercio para describir la sustancia que no es sólo para los recién nacidos, contiene muchos factores importantes de crecimiento que fomentan la curación y que de hecho producen una respuesta anti envejecimiento y es utilizada en otros productos para:

- . Los tejidos de los músculos, los huesos, los cartílagos, el colágeno de la piel y de los tejidos nerviosos.
- Ayudan a quemar la grasa utilizándola como combustible en vez de utilizar el tejido muscular en tiempos de ayuno (y de régimen dietético)
- Ayudan a desarrollar y mantener el tejido muscular magro.



- Reparar el vital material genético del cuerpo: El ADN y el ARN.
- Estabilizan y regulan los niveles de azúcar sanguínea.
- Sanan quemaduras, cirugías, cortaduras, rasponazos y llagas en la boca mediante aplicación tópica.
- Controlan la infección y el dolor asociados con la gingivitis y la sensibilidad en los dientes.
- Ayudan a regular los niveles de glucosa en la sangre y las sustancias químicas cerebrales que nos mantienen en estado de alerta y nos facilitan la concentración.
- Ayudan a regular las sustancias químicas que nos dan la sensación de bienestar y nos elevan el estado de ánimo”. (<http://victorresvg.blogspot.com/2012/03/el-milagro-del-calostro-sp-colostrum.html>)

Conforme lo indicado, se trata de un término genérico, que no viene a individualizar en el mercado dicha marca, con lo cual se estaría fomentando en caso de que se inscriba, prácticas mercantiles inapropiadas para un tráfico mercantil sano y transparente.

Es necesario señalar que una marca es 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.

Es por ello que la **distintividad** resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda distinguir un signo de otro, que protege productos o servicios de la misma especie o naturaleza.

Y es que, precisamente el análisis de distintividad de los signos marcarios, consiste en el estudio de sus características intrínsecas y extrínsecas, a los efectos de determinar su registrabilidad. De tal manera, las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación**



existente entre la marca y el producto que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesan para este caso en concreto:

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

(...)

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 de que se trata (...)

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado refiera a una designación común o usual del producto o servicio de que se trata, únicamente y en forma directa a algunas características que presenta o podría presentar lo protegido, describiéndolo. En general, un signo no es registrable cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, siendo que, esa **distintividad** se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Ahora bien, este Tribunal en resoluciones anteriores sobre el registro o no de una marca y específicamente sobre la marca propuesta, ha resuelto reiteradamente que un signo es inscribible no sólo cuando cumple plenamente con esa característica de aptitud distintiva, sino también cuando no sea incurso en alguna de las causales de impedimento de registro comprendidas en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas. Siguiendo ahora esa misma línea, para lo que interesa en esta oportunidad y en abono de la tesis sostenida por la representante de la empresa apelante, debe recordarse que el literal d) del artículo 7º de la Ley de la materia, estipula que no se puede otorgar el registro a una marca que consista 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, sobre lo cual se ha precisado que “*Las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, función, cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irregistrables como tales (...) carecen de distintividad, ya que la cualidad que describen es coincidente con la de otros productos ...*” (MARTÍNEZ MEDRANO (Gabriel) y SOUCASSE (Gabriela), Derecho de Marcas, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, página 63).

De lo expuesto, resulta válido concluir que el signo propuesto, se constituye en un signo que sin duda alguna califica los productos que se pretende distinguir con la marca en clase 5 de la nomenclatura internacional.

Para más abundamiento, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, otrora superior jerárquico impropio del Registro de la Propiedad Industrial, estableció en su jurisprudencia el rechazo al registro de un signo que resulte ser calificativo, señalando, por ejemplo:

“La Ley de Marcas y otros signos distintivos (No. 7978 del 6 de enero del 2000) en su artículo 7, inciso d, impide la inscripción, por razones intrínsecas, de las marcas que en el comercio pueda servir para calificar o describir algunas características del producto o servicio de que se trata. El distintivo JP OPTIMUM -DISEÑO- (Optimo, bueno, excelente) propuesto, resulta incurso en la prohibición indicada, puesto que, le atribuye o confiere cualidades a los productos o servicios amparados.” (Voto N° 189-2001, de las 11:25 horas del 28 de febrero de 2001).

En este caso, al ser el signo propuesto además calificativo de los productos que pretende distinguir, resulta no tener la suficiente aptitud distintiva para que le sea concedida su protección. Recuérdese que tal como se ha indicado la función de la distintividad es la de “... *individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión...*” (Tribunal Primero Civil, Voto N° 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001. En igual sentido, el Voto N° 181-2006, dictado por este Tribunal a



las 12:15 horas del 3 de junio de 2006).

En cuanto a los agravios esbozados por la apelante los mismos deben ser rechazados ya que tal y como quedó indicado, estamos frente a un término genérico y de uso común que no puede ser apropiado.

Por las razones dadas y citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 7 literales d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resulta aplicable en este caso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de **PREVENTION LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cincuenta y cinco minutos veintitrés segundos del nueve de enero de dos mil quince, la que en este acto 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, 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 La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **PREVENTION LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cincuenta y cinco minutos veintitrés segundos del nueve



de enero de dos mil quince, la que en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción del signo solicitado. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca con falta de distintividad
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55