

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2017-0242-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: 

**VITAMIN SHOPPE PROCUREMENT SERVICES, INC, apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2016-12454)

Marcas y otros Signos Distintivos.

## *VOTO 0071-2018*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las ocho horas cincuenta minutos del ocho de febrero de dos mil dieciocho.*

Recurso de apelación presentado por el licenciado **Federico Ureña Ferrero**, abogado, vecino de San José, titular de la cédula 1-901-453 en su condición de apoderado especial de la sociedad **VITAMIN SHOPPE PROCUREMENT SERVICES, INC**, entidad constituída bajo las leyes de Estados Unidos de América, estado de Delaware, domiciliada en 300 Harmon Meadow Boulevard, Secaucus, New Jersey 07094, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:13:24 horas del 06 de abril de 2017.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de diciembre de 2016, por el licenciado **Federico Ureña Ferrero**, apoderado de la sociedad **VITAMIN SHOPPE PROCUREMENT SERVICES, INC**, presentó solicitud de registro de la marca de comercio en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “ *Vitaminas; vitaminas y suplementos minerales; suplementos nutricionales y de dieta; cremas medicadas para el tratamiento de piel; productos medicinales complementarios y*

*alternativos, a saber, lociones y aceites de aromaterapia, aceites de aeroterapia de baño para la relajación, alivio del estrés, tranquilizantes, energizantes, aclaramiento, rejuvenecimiento e inspiración.” En clase 35:” Servicios de tienda al por menor, servicios de catálogo de pedidos por correo y servicios de tiendas al por menor en línea proporcionados a través de una red informática mundial que incluye vitaminas, vitaminas minerales, suplementos dietéticos y nutricionales, té, alimentos y bebidas; bebidas deportivas y de rendimiento; productos de medicina complementaria y alternativa, libros, productos herbarios, productos de aromaterapia, productos de baño y ducha, tratamiento de la piel y artículos relacionados; Alimentos y productos para mascotas.” . Con el siguiente diseño:*



**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las 08:00:36 del 18 de enero de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial, realiza objeciones de fondo por razones extrínsecas por encontrarse inscrito



el signo  bajo el número de registro 240092, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 14:13:24 horas del 06 de abril de 2017, dispuso: ***“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”***.

**CUARTO.** Que inconforme con la citada resolución el licenciado **Federico Ureña Ferrero**, apoderado de la sociedad **VITAMIN SHOPPE PROCUREMENT SERVICES, INC**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de abril de 2017, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**QUINTO.** 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. Por lo que se resuelve previo análisis del caso.

*Redacta la Juez Díaz Díaz, y;*

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:



1.-  bajo el número de registro 240092, vigente desde el 04 de diciembre de 2014, hasta el 04 de diciembre de 2024, para proteger y distinguir en clase 05: " *Vitaminas, suplementos de vitaminas y minerales y en clase 35: "Servicios de tienda al detalle, servicios de orden por catálogo y servicios de venta al detalle en línea a través de la red global de comunicación, todos referidos a vitaminas"*. Titular Vitamin Shoppe Industries Inc.( f.09 expediente )

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo  con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas



gráficas, fonéticas e ideológicas en relación con el signo inscrito  , bajo el número de registro 240092, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

**CUARTO. SOBRE LOS ALEGATOS DEL APELANTE.** Por su parte el apelante en su escrito de agravios indicó: 1) Que su representada no hizo reserva alguna de reivindicar derecho alguno sobre el término “Vitamin”, agrega que la marca no está compuesta únicamente por dicha palabra, sino además por el término “shoppe” el cual es de fantasía lo cual la hace distintiva, indica que la marca goza de gran reconocimiento y popularidad en los Estados Unidos y además por último señala que adjunta declaración jurada en donde se indica que su representada pertenece al mismo grupo de interés económico que es titular de la marca The Vitamin Shoppe (Diseño) bajo el registro 240092..

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.** En el presente caso este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la solicitud de inscripción del signo. De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario, la protección que se despliega, con el uso de ésta, en relación con las que protegen productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una similar, susceptible de crear confusión en productos semejantes.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos y servicios para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual—Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se entrelazan, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitarlo, por lo que no debe registrarse la marca que genere ese riesgo en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a elegir conscientemente.

En cuanto al cotejo marcario, desde el punto de vista gráfico si observamos las marcas bajo examen:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
<p data-bbox="370 527 641 583"></p> <p data-bbox="428 611 578 642">En clase 05</p> <p data-bbox="224 667 781 1797">para proteger y distinguir: <i>“Vitaminas; vitaminas y suplementos minerales; suplementos nutricionales y de dieta; cremas medicadas para el tratamiento de piel; productos medicinales complementarios y alternativos, a saber, lociones y aceites de aromaterapia, aceites de aeroterapia de baño para la relajación, alivio del estrés, tranquilizantes, energizantes, aclaramiento, rejuvenecimiento e inspiración.” En clase 35:” Servicios de tienda al por menor, servicios de catálogo de pedidos por correo y servicios de tiendas al por menor en línea proporcionados a través de una red informática mundial que incluye vitaminas, vitaminas minerales, suplementos dietéticos y nutricionales, tés, alimentos y bebidas; bebidas deportivas y de rendimiento; productos de medicina</i></p>	<p data-bbox="850 533 1089 638"></p> <p data-bbox="883 663 1032 695">En clase 05</p> <p data-bbox="802 720 1138 1192">Para proteger y distinguir <i>”Servicios de tienda al detalle, servicios de orden por catálogo y servicios de venta al detalle en línea a través de la red global de comunicación, todos referidos a vitaminas”</i></p>

<i>complementaria y alternativa, libros, productos herbarios, productos de aromaterapia, productos de baño y ducha, tratamiento de la piel y artículos relacionados; Alimentos y productos para mascotas</i>	
--	--

Efectuado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y considerando los agravios de la empresa apelante, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que lleva razón el Registro en rechazar la solicitud de inscripción presentada por el apoderado de la sociedad **VITAMIN SHOPPE PROCUREMENT SERVICES, INC.**

El cotejo realizado por el Registro se encuentra conforme, pues en el presente caso se determinó una similitud desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, al respecto se debe indicar que en cuanto al cotejo gráfico tanto el signo solicitado como el inscrito contienen la palabra “**V THE VITAMIN SHOPPE**”. El signo solicitado en su palabra “**V THE VITAMIN SHOPPE**” y el diseño se encuentran contenidos con el registrado siendo la única diferencia en que el inscrito además tiene el aditamento “**every body matters**”, no existiendo las diferencias gráficas que permitan su coexistencia. En cuanto al cotejo ideológico ambos signos proyectan en la mente del consumidor una idea similar, lo cual puede generar riesgo de confusión por asociación empresarial. Ha sido criterio reiterado de este Tribunal, que la claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen la denegatoria de un signo, cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo, podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre otros, en los incisos a) *Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor* b): *si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.*”

De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan porque protegen productos o servicios totalmente disímiles y el consumidor al verlas no las relacione. En estos casos se aplica el **principio de especialidad** contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Este principio establece que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios totalmente disímiles, que no sean susceptibles de ser relacionados.

Sobre el **Principio de Especialidad**, este Tribunal, dentro de otros, en el **Voto No. 813-2011**, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

“...el **Principio de Especialidad**, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales **quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección**

emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que **sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios.** En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios **inconfundibles**.

De acuerdo con la cita señalada, tenemos que por la aplicación del Principio de Especialidad, se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, toda vez que la marca solicitada pretende proteger en clase 05: *“Vitaminas; vitaminas y suplementos minerales; suplementos nutricionales y de dieta; cremas medicadas para el tratamiento de piel; productos medicinales complementarios y alternativos, a saber, lociones y aceites de aromaterapia, aceites de aeroterapia de baño para la relajación, alivio del estrés, tranquilizantes, energizantes, aclaramiento, rejuvenecimiento e inspiración.”* **En clase 35:** *“Servicios de tienda al por menor, servicios de catálogo de pedidos por correo y servicios de tiendas al por menor en línea proporcionados a través de una red informática mundial que incluye vitaminas, vitaminas minerales, suplementos dietéticos y nutricionales, té, alimentos y bebidas; bebidas deportivas y de rendimiento; productos de medicina complementaria y alternativa, libros, productos herbarios, productos de aromaterapia, productos de baño y ducha, tratamiento de la piel y artículos relacionados; Alimentos y productos para mascotas”,* y la marca inscrita en clase 35 internacional: *“Servicios de tienda al detalle, servicios de orden por catálogo y servicios de venta al detalle en línea a través de la red global de comunicación, todos referidos a vitaminas”*.

Por lo anterior, no resulta aplicable en este análisis el principio de especialidad porque los productos y servicios a que se refieren las marcas en pugna son de una misma naturaleza y por ello son susceptibles de ser asociados. No existe entre ellos una brecha diferenciadora que los haga inconfundibles. Todo lo contrario, el consumidor no podría diferenciarlos e individualizarlos de los protegidos por la marca inscrita.

En razón de ello, efectivamente se puede confundir al consumidor, quien podrá incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito.

En cuanto a los agravios, se debe señalar, que no lleva razón el apelante en cuanto al alegato de que las marcas en conflicto pertenecen a un mismo grupo económico, ya que analizada la prueba requerida por este Tribunal, mediante resolución de prueba para mejor resolver de las 9:00 horas del 16 de enero de 2018, se solicita al recurrente demostrar mediante documento idóneo que las empresas VITAMIN SHOPPE PROCUREMENT SERVICES, INC y VITAMIN SHOPPE INDUSTRIES INC pertenecen al mismo grupo económico, no obstante no cumple con la prevención indicada, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

**SEXTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativa y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los incisos a) y b) del artículo 8 y párrafo primero del numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otros signos inscritos, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Federico Ureña Ferrero**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **VITAMIN SHOPPE PROCUREMENT SERVICES, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:13:24 horas del 06 de abril de 2017, la que en este acto se confirma.

**SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Federico Ureña Ferrero**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **VITAMIN SHOPPE PROCUREMENT SERVICES, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:13:24 horas del 06 de abril de 2017, la que en este acto se confirma, denegando la inscripción del signo solicitado. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*