



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0598-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “COMPLETEBALANCE PRO”

Fernando Michel Ontiveros, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 3450-2015)

Marcas y otros Signos.

VOTO N° 195-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas diez minutos del veintiuno de abril de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Ricardo Alberto Vargas Valverde, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-653-276 y vecino de San José, en su condición de apoderado especial del señor Fernando Michel Ontiveros en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:41:22 horas del 22 de junio de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 13 de abril de 2015, el Lic. Ricardo Alberto Vargas Valverde, en su condición de apoderado especial del señor Fernando Michel Ontiveros, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “COMPLETEBALANCE PRO” en clase 05 internacional, para proteger y distinguir: *“Multivitamínicos; complementos a la dieta, productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales; desinfectantes”*.



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 11:41:22 horas del 22 de junio de 2015, resolvió; “... Rechazar PARCIALMENTE la inscripción de la solicitud presentada para multivitamínicos; complementos a la dieta, productos farmacéuticos y veterinario, no teniendo ningún impedimento en cuanto a los productos higiénicos y sanitarios para uso médico, emplastos, material para apósitos, material para empaste e improntas dentales; desinfectante. ...”.

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 9 de julio de 2015, el Lic. Ricardo Alberto Vargas Valverde, apoderado especial del señor Fernando Michel Ontiveros interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 13:26:26 horas del 23 de julio de 2015, resolvió: “... Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria ...”, y mediante el auto de las 13:26:28 horas del 23 de julio de 2015, dispuso: “... Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de Registral Administrativo. ...”.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal ya que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su órgano colegiado del 12 de julio al 1 de setiembre de 2015.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza, en virtud de encontrarnos en un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió una vez analizadas la solicitud, rechazar parcialmente el signo propuesto “COMPLETEBALANCE PRO” en clase 05 internacional, para proteger y distinguir: *“Multivitamínicos; complementos a la dieta, productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales; desinfectantes”*, en virtud de determinar que la marca propuesta pese a estar compuesta por dos frases unidas en idioma inglés son fácilmente identificables COMPLETE BALANCE, y su traducción al español nos refiere al concepto BALANCE COMPLETO, expresiones que son de uso común en el campo de la salud y en consecuencia signo carece de distintividad con relación a los multivitamínicos; complementos a la dieta, productos farmacéuticos y veterinario. En consecuencia, no es posible el registro del signo peticionado al ser inadmisibles por razones intrínsecas conforme de esa manera lo preceptúa el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, para este tipo de productos.

Con relación a los productos higiénicos y sanitarios para uso médico, emplastos, material para apósitos, material para empaste e improntas dentales; desinfectante, se establece que el signo es distintivo, por ende, no tiene impedimento siendo posible su coexistencia registral.

Por su parte, el representante del señor Fernando Michel Ontiveros, dentro de sus agravios señaló que, su mandante está inscribiendo una frase o conjunto de palabras que contienen individualidad y originalidad suficiente para ser protegido. Que el signo se desea inscribir como una unidad para los productos de la clase 05 internacional, determinados por su mandante. Por lo anterior solicita se emita el edicto correspondiente. Asimismo, se adjuntan los certificados de registro de la marca “Complete Balance Pro” inscrita en México.



TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

Por su parte, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es; "... aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo ...". (Voto No.93-2005)

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador, ha de realizar un examen, de los requisitos "sustantivos" (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad comprendida en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores, como de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.

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, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa: "... g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. ...".



Bajo esta perspectiva, la distintividad de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta exclusivamente descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Ahora bien, para el caso bajo examen es importante señalar que el signo solicitado **“COMPLETEBALANCE PRO”** el cual se encuentra en idioma inglés y traducido al idioma español significa **“BALANCE COMPLETO PRO”** en **clase 05** internacional, para proteger y distinguir: *“Multivitamínicos; complementos a la dieta, productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales; desinfectantes”*, tal y como se desprende de la denominación propuesta se compone efectivamente por dos frases unidas de muy fácil traducción e interpretación para el consumidor medio.

La frase empleada con independencia del idioma en que se encuentra se compone por términos o conceptos de connotación genérica y de uso común, que no podrían ser apropiables por parte de un tercero y dejar a los demás comerciantes sin poder hacer uso de ellos como complemento en sus propuestas y ante ello no podría ser considerados como elementos que le proporcionen la distintividad requerida.

Obsérvese, que el consumidor relacionará las expresiones empleadas de manera directa con el concepto **“BALANCE COMPLETO”**, que a diferencia de lo que estima el recurrente induce a que el consumidor crea que el producto cuenta con alguna cualidad o característica particular, máxime, que estos productos se relacionan con *“multivitamínicos; complementos a la dieta”* que literalmente se pretende o espera un balance perfecto, y como consecuencia de ello carece del carácter distintivo necesario para obtener protección registral. Aunado a que atenta contra



los demás competidores que comercializan productos de igual o similar naturaleza.

En este sentido, la prohibición intrínseca que deriva del signo, no es solo por la incorporación de términos de uso común, como lo son los términos “balance completo”, sino que le proporciona una característica que relacionadas con el producto a proteger son descriptivas y potencialmente engañosas, y esto vicia el signo solicitado incurriendo de esa manera en la causal de inadmisibilidad contenidas en el artículo 7 incisos g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como fue determinado por el Registro y que comparte este Tribunal de alzada, procediendo así su denegatoria.

CUARTO. EN CUANTO A LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. Señala la parte recurrente que, su mandante está inscribiendo una frase o conjunto de palabras que contienen individualidad y originalidad suficiente para ser protegido, para los productos de la clase 05 internacional, determinados por su mandante. Al respecto, es de mérito señalar al recurrente que el signo propuesto fue analizado de manera integral, sin embargo, el hecho de unir las frases no le proporciona originalidad, ya que como fue analizado se compone efectivamente por dos frases de muy fácil traducción e interpretación para el consumidor medio, con independencia del idioma utilizado. Expresiones que son de uso común y que no podrían ser apropiables por parte de un tercero y dejar a los demás comerciantes sin poder hacer uso de ellos como complemento en sus propuestas y ante ello no podría ser considerados como elementos que le proporcionen la distintividad requerida, conforme de esa misma manera lo establece el artículo 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son de recibo.

Por otra parte, agrega el apelante que la marca de su mandante se encuentra inscrita en México, para lo cual incorpora dicha certificación. En este sentido, se hace ver al apelante que el hecho de que su representada tenga inscrito un registro en otro país, no es una situación que defina la inscripción del signo propuesto en nuestro territorio, en virtud de que para que toda propuesta



se inscriba debe cumplir necesariamente con la normativa que cada uno de los casos disponga para dicho fin, sea, superar el examen de calificación conforme lo señalado en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas y otros signos Distintivos.

Lo anterior, en concordancia con lo que dispone el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 6 y que en lo de interés dice: “[*Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países*] 1) *Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. [...].*” En atención a ello se rechazan sus manifestaciones en estos sentidos.

Por las anteriores consideraciones, lo que procede es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Lic. Ricardo Alberto Vargas Valverde, apoderado especial del señor Fernando Michel Ontiveros en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:41:22 horas del 22 de junio de 2015, la que en este acto se confirma en todos sus extremos. Lo anterior, dado que no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, conforme el artículo 7 incisos g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Lic. Ricardo Alberto Vargas Valverde, apoderado especial del señor Fernando Michel Ontiveros en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:41:22 horas del 22 de junio de 2015, la cual se confirma, a efectos de que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “COMPLETEBALANCE PRO” en clase 05 internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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