

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2016-0627-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo SUSTENIUM LOS COLORES DE LA VIDA

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.R.L., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-2734)

Marcas y otros signos

VOTO 0198-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta minutos del cuatro de mayo de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 9-0012-0480, en su condición de apoderado especial de la empresa A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.R.L., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Italiana, domiciliada en Via dei Sette Santi 3, 50131 Firenze, Italia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:37:45 horas del 2 de noviembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. El 28 de marzo de 2016 el licenciado Peralta Volio, en su representación dicha, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **SUSTENIUM LOS COLORES DE LA VIDA**, en la clase 5 de la nomenclatura internacional para distinguir suplementos vitamínicos y suplementos minerales.

SEGUNDO. Por resolución de las 10:37:45 horas del 2 de noviembre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro.

TERCERO. El 9 de noviembre de 2016 la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las 08:40:33 horas del 1 de diciembre de 2016, y acogida la apelación para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha.

CUARTO. 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 o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberación de ley.

Redacta la juez Ortíz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas de fábrica, ambas en clase 5, a nombre de Malesci Istituto Farmacobiologico S.P.A.:

- 1- **SUSTENIUM**, registro 91552, vigente hasta el 7 de junio de 2025, para distinguir productos farmacéuticos cardiovasculares (folios 12 y 13 del legajo de apelación).

SUSTENIUM
Energy

- 2- , registro 142180, vigente hasta el 13 de octubre de 2023, para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes no incluidos en otras clases, productos para la

destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas (folios 10 y 11 del legajo de apelación).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que la palabra SUSTENIUM es la que concentra la aptitud distintiva, y que distinguen productos de similar naturaleza, a los inscritos rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que “...*las posibilidades de asocie con los signos inscritos son inexistentes, ambos signos claramente definen cuál es su mercado y consumidor final, delimitando sus sectores.*”, solicitando se inscriba el signo pedido.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterios que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J. Así, tenemos que tanto en las marcas inscritas como en el signo solicitado la aptitud distintiva se concentra en el término SUSTENIUM, lo cual los acerca en los niveles gráfico y fonético. Además, se considera que LOS COLORES DE LA VIDA no crea el efecto diferenciador suficiente, puesto que el consumidor, al ver SUSTENIUM, podría válidamente pensar que se encuentra frente a una variante del producto original SUSTENIUM o SUSTENIUM ENERGY. Y no se puede hablar de una diferenciación a través de la aplicación del principio de especialidad; ya que,

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas

comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” (Lobato, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293**)

Los productos son de la clase 5, dedicados al cuidado de la salud humana, por lo tanto podría entenderse que sus orígenes empresariales son el mismo o que al menos se encuentran en algún tipo de asocio comercial.

Respecto del agravio esgrimido, no encuentra este Tribunal el cómo los signos contrapuestos definen claramente a su público meta, ya que de su propia construcción no hay forma de entender que unos son vitaminas y minerales y otros productos cardiovasculares, y como ya se explicó, más bien el uso de la palabra SUSTENIUM en todos llevará al consumidor a entender que el productos proviene de un mismo origen empresarial o de empresas bajo asocio comercial, y que el producto es una nueva línea de mercado.

Por lo anterior corresponde declarar sin lugar el recurso planteado, confirmándose la resolución recurrida.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Manuel E. Peralta Volio representando a la empresa A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la

Propiedad Industrial a las 10:37:45 horas del 2 de noviembre de 2016, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo **SUSTENIUM LOS COLORES DE LA VIDA**. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Carlos José Vargas Jiménez

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortíz Mora

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33