



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0104- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “VITA LIFE ES NATURAL, CONCENTRAPLUS PARA LA MEMORIA” (DISEÑO)

GMBH & CO.HG, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 192-08)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 265-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas treinta y cinco minutos del veintiséis de agosto de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Manuel Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José titular de la cédula de identidad número nueve cero doce cuatrocientos ochenta, apoderado especial de la compañía **VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH & CO. KG** y Cristian Calderón Cartín, mayor, abogado titular de la cédula de identidad número uno ochocientos cuatrocientos dos, apoderado de la compañía **FARMACÉUTICA MEDCELL LIMITADA** en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas cincuenta y dos minutos diecisiete segundos del veinte de octubre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día once de enero de dos mil ocho, por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, apoderada especial de **CORPORACION CAEST S.A.** solicita la inscripción de la marca de fábrica y



comercio “DISEÑO”, en clase 05 internacional, para proteger y distinguir: “Productos naturales para la memoria.”

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las dieciséis horas cincuenta y dos minutos diecisiete segundos del veinte de octubre de dos mil nueve, *resolvió “(...) Se declara sin lugar las oposiciones interpuestas por los apoderados de FARMACÉUTICA MEDCELL LIMITADA y VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH & CO contra la solicitud de inscripción de la marca VITA LIFE ES NATURAL ADELGAPLUS (DISEÑO) (Sic), en clase 05 internacional para proteger y distinguir productos naturales para la memoria para uso médico, presentada por MONSERRAT ALFARO SOLANO en su condición de apoderada especial de CORPORACION CAEST S.A, la cual se acoge ”*

TERCERO. Que los apoderados especiales de las compañías **VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH & CO. KG** y **FARMACÉUTICA MEDCELL LIMITADA**, presentaron recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas cincuenta y dos minutos diecisiete segundos del veinte de octubre de dos mil nueve.

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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta la Juez Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

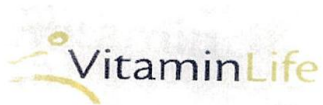
PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:

- 1) **VITA** bajo el registro número 125387, titular **VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH & CO. KG** para proteger en clase 05,” Productos químicos farmacéuticos usados en odontología, productos químicos y soldadura para uso en tecnología dental, material de calzas dentales en particular material cerámico y metálico para calzas y material para calza dental hecho de resina sintética y materiales para calzas dentales temporales, cemento dental, compuestos de moldes para uso en odontología y tecnología dental, en particular yeso de moldura, cera para molduras y compuestos sintéticos para molduras, hojuelas metálicas, pintura y tintes para uso en odontología y tecnología dental, resinas sintéticas para uso en odontología dental, barnices y lacas para sintéticas para uso en odontología y tecnología dental, barnices y lacas para sintéticas para uso en odontología y tecnología dental, en particular lacas dentales metales preciosos y hojas, tiras y cables hechos de esos materiales para uso en odontología, capas plásticas para uso en odontología, compuestos para modelos y suministros de modelos para uso en tecnología dental, cementos y yeso para uso en odontología y tecnología dental. (Ver folios 93 al 94 del expediente administrativo).

VITA bajo el registro número 12464, titular **VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH & CO. KG** para proteger en clase 10 internacional: “anillos de cobre para uso en tecnología dental, tejidos de alambre para uso en tecnología dental, en particular para la construcción y



reparación de dentaduras, prensas de corona y otros bienes hechos de hueso o de plástico para uso en odontología, dientes artificiales, dentaduras y sus componentes, placas de succión para dentaduras, bandas dentales, puentes dentales, instrumentos físicos, químicos, ópticos y eléctricos para el tratamiento dental y para tecnología dental, gabinetes, platos para instrumentos de vidrio y porcelana, bandejas para instrumentos, espátulas, botellas, vidrios, tubos para comprimidos y otros bienes para uso en odontología y tecnología dental, hornos y otros aparatos para uso en tecnología dental”.



3) Se encuentra presentada solicitud de inscripción, cuyo titular es **FARMACEUTICA MEDCELL LIMITADA**, para proteger en clase 05 internacional: “Productos farmacéuticos y veterinarios; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebés; yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas); material para tapar dientes; cera dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Tribunal, de que la resolución



del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en representación de la empresa **FARMACÉUTICA MEDCELL LTDA**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *en tiempo y forma interpongo recurso de apelación en contra de la resolución de las 16:52:17 horas del 20 de octubre de 200.*” Y por su parte el licenciado **Manuel E. Peralta Volio** apoderado de **VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH & CO. KG** se limitó a señalar “(...) *respetuosamente me apersono ante el Superior a hacer valer los derechos de mi cliente, emplazado por resolución de las 07:55:35 horas del 09 de diciembre del 2009 del Registro de la Propiedad Industrial, que admite apelación contra la resolución de las 16:52:17 horas del 20 de octubre del 2009*”. (ver folios 91 y 104), frases con las cuales ambos apelantes, desde luego, no satisficieron lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, publicado en la



Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer los motivos de su inconformidad; posteriormente, no se apersonaron ante este Órgano de Alzada; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 117) para expresar agravios, desaprovecharon esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“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 al cual se aplica.

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata ...”(Lo subrayado no corresponde a su original)

De acuerdo con los incisos del artículo 7 citados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea de **uso común** en el lenguaje corriente, para el producto o servicio que pretende proteger, cuando sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio y cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad**, **novedad** y **especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)”.



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 que de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

De acuerdo con los incisos d) g) y j) del artículo citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando pueda causar confusión o engaño sobre , la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades del producto, y carezca de ditintividad, supuesto que se presenta con la marca solicitada como posteriormente se explicara.

QUINTO. SOBRE EL CARÁCTER ENGAÑOSO DE LA MARCA Y EL RIEGO DE CONFUSION. En razón de lo anterior, tal y como antes se indico la negativa de la inscripción



de la marca se fundamenta en los incisos ya indicados del artículo 7° de Ley de Marcas ya señalado. El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: *“Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)”*¹

¹ OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.



La marca solicitada resulta ser engañosa provocando además riesgo de confusión, toda vez que está publicitando al público consumidor una cualidad del producto que puede no tenerla, al indicarse la palabra “ES NATURAL,” y según consta en la definición del **DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA** - Vigésima segunda edición en el sitio de internet, ([www.diccionario de la real academia.com](http://www.diccionario.de.la.real.academia.com)), en su definición de este término, indica “*natural (Del lat. Naturālis).1. adj. Perteneciente o relativo a la naturaleza o conforme a la cualidad o propiedad de las cosas.*”, debiendo por lo tanto este Órgano de Alzada en el presente caso, proteger al consumidor de una posible confusión, del signo solicitado ya que puede inducir a engaño al consumidor sobre el modo de fabricación, las cualidades o alguna otra característica del producto, además de que la marca solicitada contiene elementos de uso común por lo que no son objeto de ser protegidas, el signo solicitado contiene la palabra VITA que significa Vida en Italiano y LIFE que en inglés significa Vida, además contiene el término “Concentraplus para la memoria”, los cuales recaen en la prohibición señalada en el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo que estas palabras o frases no son objeto de protección por ser de uso común o necesarios en el comercio, por lo que puede resultar el signo solicitado confundible y engañoso, despertando en los consumidores evocaciones falaces. De allí que le sean aplicables además los incisos d) g) y j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que: “*El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad*



industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.”²

Bajo esta tesitura, es necesario indicar que la marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, confusión, engaño y desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas, tiene sustento en lo dispuesto por el referido numeral 7, incisos d) g) y j) y en el artículo 28 de la Ley de Marcas ya citada.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Cristian Calderón Cartín, apoderado de la compañía **FARMACÉUTICA MEDCELL LTDA** y revocar la resolución recurrida venida en alzada

SEXTO. Analizado el expediente observa este Tribunal que el a quo en la resolución recurrida venida en alzada en su parte dispositiva indicó lo siguiente “(...)Se declara sin lugar las oposiciones interpuestas por los apoderados de **FARMACÉUTICA MEDCELL LIMITADA** y **VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH & CO** contra la solicitud de inscripción de la marca **VITA LIFE ES NATURAL ADELGAPLUS (DISEÑO)** “, no obstante que el caso en

² (KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)



apelación es el del signo “**VITA LIFE ES NATURAL CONCENTRAPLUS PARA LA MEMORIA (DISEÑO)**”, de lo cual se colige que hubo un error material en el dictado de la resolución de cita, toda vez que en el cuerpo de la resolución recurrida se hace un análisis del signo solicitado, razón por la cual considera este Tribunal que por no estar en presencia de una causal capaz de generar algún tipo de nulidad o de causar indefensión a las partes, se corrige el error material indicado y de conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por los apoderados de las compañías **FARMACÉUTICA MEDCELL LIMITADA y VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH & CO** y revocar la resolución recurrida venida en alzada.

SETIMO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por los apoderados de las compañías **FARMACÉUTICA MEDCELL LIMITADA y VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH & CO. KG** en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis



horas cincuenta y dos minutos diecisiete segundos, del veinte de octubre de de dos mil nueve, la que en este acto se revoca. 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

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

