



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0134- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “VITALIFE ES NATURAL VITAL ENERGY ENERGIZANTE NATURAL” (DISEÑO)

Farmacéutica Medcell Ltda, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 194-08)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 314-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas veinte minutos del seis de setiembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Cristian Calderón Cartín, mayor, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno-ochocientos cuatrocientos dos, apoderado especial de la empresa **FARMACÉUTICA MEDCELL LTDA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas once minutos cuarenta y dos segundos del veintiuno 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 de la compañía **CORPORACIÓN CAEST S.A.** organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica y domiciliada en Alajuela detrás del Mall Internacional, solicita la inscripción de la



marca de fábrica y comercio “” en clase 05 internacional para proteger y distinguir “Productos energizantes naturales”.



SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opusieron los licenciados Manuel Peralta Volio, Apoderado especial de la compañía “**VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH & CO. KG**” y Cristian Calderón Cartín, apoderado especial de la empresa **FARMACÉUTICA MEDCELL LTDA.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas once minutos, cuarenta y dos segundos del veintiuno de octubre de dos mil nueve, resolvió “...*Se declaran sin lugar las oposiciones interpuestas por los apoderados de **FARMACÉUTICA MEDCELL LIMITADA** y **VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH & CO. KG.** contra la solicitud de inscripción de la marca “**VITALIFE ES NATURAL VITAL ENERGY ENERGIZANTE NATURAL (DISEÑO)** en clase 05, internacional, para proteger y distinguir: productos energizantes naturales de uso médico, presentada por **MONSERRAT ALFARO SOLANO**, en su condición de apoderada especial de **CORPORACIÓN CAEST S.A. la cual se acoge...”, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.***”

TERCERO. Que los licenciados Cristian Calderón Cartín, apoderado de la compañía **FARMACÉUTICA MEDCELL LTDA** y el licenciado Manuel Peralta Volio, Apoderado especial de la compañía “**VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH & CO. KG,** presentaron recurso de apelación contra la resolución dictada a las quince horas once minutos, cinco cuarenta y dos segundos del veintiuno de octubre de dos mil nueve.

CUARTO. El licenciado Manuel Peralta Volio, Apoderado especial de la compañía “**VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH & CO. KG,** presentó Desistimiento del recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas once minutos, cuarenta y dos segundos del veintiuno de octubre de dos mil nueve, visible a folio 124 del expediente administrativo.

QUINTO. 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:

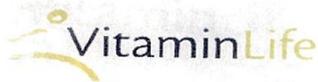
Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas y en trámite de inscripción las siguientes marcas:

1) **VITA** bajo el registro número 125387, Titular **VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH & CO.KG**, para proteger en clase 05 internacional: “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, compuesto 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 y tecnología dental, en particular lacas dentales, metales preciosos y hojas, tiras y cables hechos de esos materiales para uso en odontología y tecnología dental, cera 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 a folios 89 a 90 del expediente administrativo)

2) **VITA** bajo el registro número 124964, 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 par 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, motores rutinarios para uso en odontología y 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”.(Ver folios 91 a 92 del expediente administrativo)



3) **Se encuentra en trámite 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. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A RESOLVER. En el caso bajo examen, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar las oposiciones formuladas por las compañías **VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH & CO.KG,** y **FARMACEUTICA MEDCELL LIMITADA** en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



por haber considerado lo siguiente: “(...) Como bien se aprecia la marca solicitada **“VITALIFE ES NATURAL ADELGAPLUS (DISEÑO)”** intenta proteger productos en la clase 5 mientras que las marcas inscritas **“VITA”** protegen productos en las clases 5 y 10. Ahora bien al analizar los productos que intenta proteger la marca solicitada en clase 5, estos son: “productos energizantes naturales de uso médico” mientras que los productos que protege las marcas inscritas **“VITA (registro 125387) (Sic)** protege “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, motores rutinarios para uso en odontología y 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”, la primera intenta proteger productos energizantes naturales de uso médico, en la clase 5 mientras que la segunda protege productos más específicos como son productos químicos farmacéuticos usados en el campo de la odontología por lo que no existe relación alguna entre los productos a proteger por la marca solicitada con los productos protegidos con las marcas inscritas...”,

CUARTO. 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, apoderado de la compañía **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 15:11:42 horas del 21 de octubre de 2009. Ante el Tribunal Registral Administrativo expondré mis argumentos*”. Y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 128) para expresar agravios, desaprovechó 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.

QUINTO. 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.

SEXTO. 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



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), 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 las marcas solicitadas contienen elementos de uso común por lo que no son objeto de ser protegidas, ambas marcas contienen la palabra VITA que significa Vida en Italiano y LIFE que en inglés significa Vida, además contiene los vocablos “Vital” y “Energy” juntos significan “Energía Vital” 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

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



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 y visto el desistimiento presentado por el apoderado de la compañía **VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH & CO. KG**, visible a folio 124 del expediente y encontrándose este asunto en Segunda Instancia se tiene por desistido el recurso

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



de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas once minutos, cuarenta y dos segundos del veintiuno de octubre de dos mil nueve, tomando en consideración que no hay razón alguna que lo impida, por no haber un interés general involucrado, y 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.

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 tiene por desistido el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel Peralta Volio, apoderado de la compañía **VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH & CO. KG**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas once minutos, cuarenta y dos segundos del veintiuno de octubre de dos mil nueve, y declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Cristian Calderón Cartín, apoderado de la compañía **FARMACÉUTICA MEDCELL LTDA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas once minutos, cuarenta y dos segundos del veintiuno de octubre de dos mil nueve, la cual 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



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.