



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0100-TRA-PI

Solicitud registro de la marca de fábrica y comercio “OSTEOCARE”

VITABIOTICS LTD, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 7171-2013)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0478-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta minutos del diecinueve de junio de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 8-0073-0586, en su condición de apoderado especial de la empresa **VITABIOTICS LTD**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintiséis minutos con treinta segundos del treinta de octubre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado el día 20 de agosto 2013, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en su condición de apoderado especial de la empresa **VITABIOTICS LTD**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Reino Unido, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio denominada “**OSTEOCARE**”, en **clase 05** internacional, para proteger y distinguir;



“Preparaciones farmacéuticas, preparaciones con vitaminas y minerales, para administración oral y consumo humano.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas, veintiséis minutos con treinta segundos del treinta de octubre de dos mil trece, resolvió; ***“(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).”***

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 06 de enero de 2014, el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, representante de la empresa **VITABIOTICS LTD**, interpuso recurso de apelación, contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas, cincuenta y nueve minutos con catorce segundos del veintiocho de enero de dos mil catorce, resolvió; ***“(...) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo. (...).”***

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.



SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial mediante la resolución que se impugna, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa **VITABIOTICS LTD**, al determinar que el signo propuesto “**OSTEOCARE**”, en **clase 05** internacional, es engañoso por cuanto transmite información falsa o errónea sobre el producto que se pretende proteger, dado que la propuesta evocar un destino del producto para algo que en realidad no lo es, recayendo así en las causales de inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, la apoderada de la empresa **VITABIOTICS LTD**, argumentó en términos concretos en su escrito de agravios lo siguiente; “(...) toma el registro únicamente el vocablo OSTEO, para justificar una objeción de fondo, cuando el término por si solo Osteocare, es de fantasía, sin sentido alguno, además el no solo está formado por “Osteo”, para así asociarlo con osteoporosis, lo cual es una apreciación muy injusta, porque el término por si solo es novedoso y no crea confusión ni conlleva a error. Es claro que la marca puede tener elementos que pueden resultar evocativos, más no son descriptivos, pero la jurisprudencia ha sido clara en el sentido que en el análisis de las marcas, el estudio debe hacerse sobre la totalidad de los elementos y no disgregándolos; es decir que el término debe ser visto como un todo y no separarlos para encontrar posibles justificaciones para el rechazo. (...). *Subestima el registro de la Propiedad Industrial la inteligencia del consumidor, pero a la vez se contradice. Señala que el “consumidor promedio” podría confundirse, pues la palabra OSTEOCARE se vincula con productos destinados a tratar el mal de la osteoporosis. En primer lugar: NO HAY UN SOLO PRODUCTO MEDICINAL O FARMACÉUTICO, que sea “PARA TODO”. Cada medicamento está ideado y desarrollado para un mal específico. En segundo lugar, estos medicamentos se venderán solo en farmacias, ya que se autorizan únicamente por prescripción médica, por lo que no hay posibilidad de confusión debido a la ayuda profesional que se brinda en esos establecimientos a la hora de atender*



a los pacientes remitidos por los médicos que han recetado el medicamento. En tercer lugar el producto si se destinara a males relacionados con el mal de la osteoporosis, por eso hemos dicho que efectivamente es “evocativo”, para que los médicos y farmacéuticos - precisamente- no tengan posibilidad de confusión y que el mismo consumidor, sepa que le están recetando. Es en todo caso un producto que lo que menos puede provocar es confusión, lo cual es una contradicción del propio Registro. Así las cosas ruego revocar la resolución aquí recurrida, y ordenar el registro del término. (...).”

Aunado a los citados argumentos, la parte incorpora como sustento probatorio jurisprudencia emanada por parte de este Tribunal Registral Administrativo, mediante resolución de las quince horas quince minutos del dos de enero de dos mil seis, así como el pronunciamiento de las diez horas con treinta minutos del dos de febrero del dos mil cinco.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. 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 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.

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 dentro de las causales de irregistrabilidad que se establecen en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas. Se determina así, la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, de forma que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores, y protegiendo los derechos de terceros titulares de signos inscritos, entre otros.

Para el caso que nos ocupa, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**OSTEOCARE**”, fundamentado en el artículo 7º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que no admite la inscripción de un signo cuando mismo no sea suficientemente distintivo, sea por razones intrínsecas.

Para el caso bajo estudio, el signo propuesto “**OSTEOCARE**”, en **clase 05** internacional, se solicita para proteger y distinguir; “*Preparaciones farmacéuticas, preparaciones con vitaminas y minerales, para administración oral y consumo humano*”. Además el solicitante limitó los productos a aquellos relacionados con la osteoporosis (v.f 31), por lo que al realizar su valoración, es claro que la propuesta empleada **OSTEOCARE** se encuentra compuesta de dos palabras unidas, sea, de “**OSTEO**” y “**CARE**”, formando una palabra compuesta en idioma inglés. La raíz “**OSTEO**” según su definición, infiere a: “*Elemento prefijal y sufijal de origen griego que entra en la formación de nombres y algún adjetivo con el significado de ‘hueso’. "osteopatía, osteología, teleósteo ."* (Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L). Asimismo la palabra



empleada “**CARE**”, la cual se encuentra en idioma inglés, traducida al idioma español según “*Collins Spanish Dictionary 8th edition published in 2005 © William Collins Sons & Co Ltd 1971, 1988 © Harper Collins Publishers 1992, 1993, 1996, 1997, 2000, 2003, 2005*”, refiere al verbo “*cuidar - atender*”. De ahí que en su contexto global la palabra empleada “**OSTEOCARE**”, compuesta por los términos aludidos unidos bajo una sola conformación, tiene un significado concreto o específico, el cual describe en la mente del consumidor un producto relacionado con el cuidado de los huesos, o sea, para el tratamiento o cuidado de la osteoporosis.

Siendo que dicha propuesta contiene un significado específico, tal y como se determinó líneas arriba, no podría considerarse de manera alguna que nos encontremos ante un término de fantasía, solo por el hecho de que se componga de dos palabras unidas, por cuanto como se ha indicado líneas arriba el término empleado no solo es de fácil traducción e interpretación, sino que además es descriptivo de cualidades del producto que desea proteger. Recordemos, que un término es y se considera de fantasía, cuando este es creado por su titular sin que exista la más mínima posibilidad de que el consumidor pueda deducir o interpretar un significado de ella y menos que evoque una cualidad del producto. Las marcas de fantasía conllevan a una alta inversión para posicionarlas en el mercado, y en razón de esto merecen una mayor protección, por ejemplo *xerox* para fotocopadoras; de ahí que los agravios en este sentido no son de recibo.

En cuanto a lo externado por la parte a folio 31 del expediente, mediante el cual expresamente indica; “*(...) En tercer lugar el producto si se destinara a males relacionados con el mal de la osteoporosis, por eso hemos dicho que efectivamente es “evocativo”, para que los médicos y farmacéuticos -precisamente- no tengan posibilidad de confusión y que el mismo consumidor, sepa que le están recetando. (...).*” Debemos advertir en este sentido, que si el producto efectivamente se encuentra destinado para la osteoporosis, evidentemente la propuesta se tornaría descriptiva de productos destinados al



cuidado o atención de los huesos, por lo que con ello carecería de la actitud distintividad necesaria para coexistir registralmente, por ende inadmisibles por razones intrínsecas conforme lo dispone el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas.

Aunado a ello, cabe recordar por parte de este Tribunal que un signo marcario es evocativo o sugestivo cuando este transmite de forma indirecta al consumidor la idea sobre el tipo de productos que se distinguen con la marca, al respecto podemos citar.

“Las marcas sugestivas son lícitas y deben distinguirse de las marcas descriptivas y genéricas... La distinción entre marcas sugestivas –lícitas– y marcas descriptivas –incursas en la prohibición absoluta... es que las marcas descriptivas apuntan inequívocamente a la actividad de que se trata... Por el contrario, las sugestivas inducen al consumidor a intuir la actividad, pero no la describen de modo directo o inequívoco...” **Lobato, op. cit., pág. 220.**

En atención a las consideraciones expuestas, no podría este Órgano de alzada considerar que el signo propuesto pueda ser considerado evocativo y mucho menos un término de fantasía sugestivo y novedosa, por lo que sus manifestaciones en este sentido no son acogidas, claramente se trata de una marca descriptiva de las cualidades del producto.

Por otra parte, en cuanto a la jurisprudencia señalada en los agravios (*resolución de las quince horas quince minutos del dos de enero de dos mil seis, así como el pronunciamiento de las diez horas con treinta minutos del dos de febrero del dos mil cinco*), cabe indicar que la misma no puede ser utilizada como parámetro para determinar la inscripción de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial, dado que cada una de las denominaciones presentadas conllevan un análisis individual y pormenorizado en torno a su propia naturaleza, conforme de esa manera lo disponen los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo que sus manifestaciones no podrían ser



acogidas en este sentido. Al contrario debe de atenerse al análisis hecho en esta instancia que determina que el signo está compuesto de una palabra en idioma inglés que significa “ostio-cuidado”, sea la atención de los problemas relacionados con los huesos, por lo que la marca solicitada violenta los incisos g) y d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Finalmente, por las consideraciones expuestas, citas legales, doctrina y jurisprudencia que anteceden, concuerda este Tribunal con el criterio dado por él **a quo**, y en este sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, apoderado especial de la empresa **VITABIOTICS LTD**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintiséis minutos con treinta segundos del treinta de octubre de dos mil trece, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

CUARTO. 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 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

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, apoderado especial de la empresa **VITABIOTICS LTD**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintiséis minutos con treinta segundos del treinta de octubre de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se proceda con el rechazo de la



solicitud del signo marcario “**OSTEOCARE**”, en **clase 05** internacional. 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.-
NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora.