



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2014-0082-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “FEROGLOBIN-B12”

VITABIOTICS LTD, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2013-7177)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 479-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las trece horas con cincuenta y cinco minutos del diecinueve de junio del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, mayor, casado por segunda vez, titular de la cédula de identidad número ocho-cero cero setenta y tres-cero quinientos ochenta y seis, en su condición de apoderado especial registral de la empresa **VITABIOTICS LTD**, sociedad organizada bajo las leyes de Reino Unido, con domicilio en Vitabiotics Ltd, 1 Apsley Way London, NW2 7HF, United Kingdom, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintidós minutos, quince segundos del treinta de octubre del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de marzo del dos mil trece, el licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo **“FEROGLOBIN-B12”** como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir “preparaciones farmacéuticas, preparaciones con vitaminas y minerales, para administración oral y consumo humano”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.



SEGUNDO. En resolución de las nueve horas, veintidós minutos, quince segundos del treinta de octubre del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la resolución supra citada, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el seis de enero del dos mil catorce, el licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en representación de la empresa **VITABIOTICS LTD**, interpuso recurso de apelación, y el Registro aludido, mediante resolución dictada a las doce horas, cincuenta y seis segundos del nueve de enero del dos mil catorce, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

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 causen 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 de julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca “**FEROGLOBIN-B12**”, en razón de que al contener el nombre de un producto, el registro del signo únicamente sería otorgado para ese producto, caso contrario



podría causar confusión al consumidor, al considerar que transgrede el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En virtud de lo resuelto por el registro, la representación de la empresa recurrente, en su expresión de agravios presentado en este Tribunal el tres de abril del dos mil catorce, alega que el Registro de la Propiedad Industrial toma únicamente el vocablo B12, para justificar una objeción de fondo, cuando el término Feroglobin-B12, es de fantasía, sin sentido alguno, además el no solo está formado por “B-12”, para asociarlo con VITAMINAS, lo cual es una apreciación muy injusta, porque el término por sí solo es novedoso y no crea confusión ni conlleva a error. Además, renuncian a la exclusividad del término B-12.

Aduce, que 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 el análisis de las marcas, el estudio debe hacerse sobre la totalidad de los elementos y no disgregándolos, es decir, el término debe ser visto como un todo y no separarlos para encontrar posibles justificaciones para el rechazo. Además, la jurisprudencia acepta que los términos pueden ser evocativos, para lo cual hace referencia a algunos votos dictados por este Tribunal. Por lo que la marca de su presentada es evocativa, a lo sumo un término de fantasía sugestivo.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, al analizar este Tribunal la marca propuesta “**FEROGLOBIN-B12**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, determina que se encuentra compuesta por el término FEROGLOBIN seguido de la sigla **B12**, referida en el ámbito farmacéutico a una vitamina con ese componente. Al visualizar el signo en su conjunto con la denominación indicada, el consumidor podrá relacionar que los productos que adquiere y que protege la marca analizada, tendrán esa vitamina en particular, lo que no se refleja ciertamente ya que los productos que se pretenden marcar en clase 5 son: **preparaciones farmacéuticas, preparaciones con vitaminas y minerales, para la administración oral y consumo humano**. Observese como de los productos descritos, pueden o no contener la relacionada vitamina B-12.



El utilizar el distintivo marcario para los productos supra citados, estaría contradiciendo lo estipulado en el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece: “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro sólo será acordado para este producto o servicio”, y el numeral 7 inciso j) de la ley citada, que en lo conducente dice, “(...) No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...) 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. (...)”.

El signo **FEROGLOBIN-B12** pretende distinguir en el mercado productos diferentes y que pueden contener o no la vitamina B-12 y al ser productos farmacéuticos **resulta engañosa**, porque lleva hacer creer al consumidor promedio que los productos **preparaciones farmacéuticas, preparaciones con vitaminas y minerales, para la administración oral y consumo humano**, pueden contener esa vitamina, que es el componente que se indica en el signo que se aspira registrar. Si bien es cierto el signo solicitado es FEROGLOBIN-B12 como marca denominativa, el hecho de que contenga un elemento que produzca engaño, es motivo para no permitir su inscripción. En virtud de lo indicado, este Tribunal concluye que el signo propuesto no es admisible por razones intrínsecas porque cae en la prohibición del inciso j) del artículo 7 citado, siendo procedente confirmar la resolución venida en alzada.

Por todo lo anterior, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario.

QUINTO. Consecuencia de la consideraciones, y citas normativas expuestas, este Tribunal no encuentra motivos para resolver en forma contraria a como lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en su condición de apoderado especial registral de la empresa



VITABIOTICS LTD, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintidós minutos, quince segundos del treinta de octubre del dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**FEROGLOBIN-B12**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEXTO. 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 de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en su condición de apoderado especial registral de la empresa **VITABIOTICS LTD**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintidós minutos, quince segundos del treinta de octubre del dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**FEROGLOBIN-B12**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR. 00.60.29