



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0834-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de comercio “VITAFULL SENIOR” (5)**

**TECNOQUIMICAS S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5611-2011)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 549-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cinco minutos del treinta y uno de mayo de dos mil doce..***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada dos veces, abogada, vecina de Tres Ríos, 500 este, 200 sur y 50 oeste del Hipermás de Curridabat, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos doce-seiscientos cuatro, en su condición de apoderada de **TECNOQUIMICAS S.A.**, con domicilio en Calle 23 número 7-39 Cali, Colombia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, quince minutos, veinte segundos del treinta de agosto de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de junio de dos mil once, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**VITAFULL SENIOR**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “suplementos vitamínicos”.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución final dictada a las diez horas, quince minutos, veinte segundos del treinta de agosto de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”***.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de setiembre de dos mil once, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada de **TECNOQUIMICAS S.A.**, interpuso recurso de apelación, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, tres minutos, treinta y nueve segundos del ocho de setiembre de dos mil once, admitió 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 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 Jueza Díaz Díaz, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado, el siguiente: **UNICO.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscrita a nombre de **PRODUCTOS GUTIS S.A. O GUTIS PRODUCTS CORPORATION**, la marca de fábrica **“VITAFULL”**, inscrita bajo el registro número 201263, desde el 28 de mayo de 2010, vigente hasta el 28 de mayo de 2020, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, protege y distingue: “productos farmacéuticos”. (Ver folio 4)



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, fundamentándose en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción del signo pretendido por considerar que éste es inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito por cuanto protegen productos iguales, y del estudio integral del signo propuesto, se comprueba que hay similitud, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, lo que afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos sus productos a través de signos marcarios distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente, en su escrito de expresión de agravios, argumenta que, la expresión “vita” no es apropiable por particulares, ya que es la raíz del genérico que describe el producto “vitamínicos” o “vitaminas”. Asimismo la expresión “full” es de uso común en la clase. Por otro lado la expresión Senior confiere suficiente distintividad. Sería lo mismo que una persona quisiera tener una marca de arroz que se llamase arroz, y con fundamento en eso pretendiera prohibición que los demás comerciantes de arroz emplearon esta palabra en sus productos. En el presente caso se usa una raíz o prefijo de uso común, no es apropiable exclusivamente, y se acompaña de la expresión “senior”, que le proporciona distintividad. En Colombia coexisten de manera pacífica varias marcas en la misma clase y para los mismos productos, que se encuentran en estas circunstancias, puesto que mal haría la oficina de marcas colombiana en negar a los demás solicitantes el registro de marcas con la misma raíz, cuando esta corresponde a la descripción o nombre genérico del medicamento y lo mismo debe ser aplicado para cualquier país.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, obsérvese



que la marca que se gestiona “VITAFULL SENIOR” es denominativa, formada por dos palabras “VITAFULL” y “SENIOR”, y el signo inscrito “VITAFULL”, es denominativo, está compuesto por una sola palabra “VITAFULL”, en la marca solicitada el elemento preponderante-distintivo, es “VITAFULL”, donde “vita” es un término que es usado en algunas marcas para dar a entender que el producto tiene más vitaminas, y “full” de acuerdo al diccionario Universidad de Chicago Diccionario Español-Ingés-Inglés-Español. Quinta Edición. Bocket Books, New York. London, Toronto y Sydney, 2002, p. 398, se define “full (fut) (...) lleno, (complete completo, (a dress) amplio, )a person’ figure) relleno; (sated) (...)”, y “senior”, según el diccionario mencionado, p. 518, significa “senior (...) para ancianos”, partiendo de los significados indicados, puede apreciarse que, la denominación analizada en su conjunto, describe una característica del uso de producto “suplementos vitamínicos”, el cual es para adultos mayores, siendo, que el vocablo “SENIOR” unido a la expresión “VITAFULL”, no logra hacer la diferencia en cuanto al signo inscrito, el cual está contenido en el distintivo solicitado. Tenemos entonces, que las marcas en confrontación, desde el punto de vista **gráfico** resultan casi idénticas, lo que las hace confundibles, **fonéticamente**, se pronuncian muy parecido, e **ideológicamente** evocan una misma idea, además, los productos de una y otra marca se relacionan entre sí, tal y como se desprende de la solicitud de inscripción visible de folios 1 al 2, y de la certificación de la marca inscrita, visible de folio 4 del expediente, que protege “**productos farmacéuticos**”, situación, que puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, dado que puede pensar que los productos que se pretenden identificar con la marca solicitada y los productos que se distinguen con el signo inscrito son de igual procedencia o bien, tienen un mismo origen empresarial, y por lo tanto de existir en el mercado llevan a confusión directa e indirecta al público consumidor, por lo que en el presente caso resulta aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el numeral 24 inciso e) del Reglamento a dicha ley, las reglas en estas normas persiguen evitar los derechos fundamentales del titular de una marca registrada que consiste en impedir que terceros utilicen su marca o similar para productos o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que se encuentran en el artículo 25 de la



Ley de Marcas de repetida cita, debe protegerse a la marca ya registrada en detrimento de la solicitada, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288), por lo que debe confirmarse la resolución venida en alzada.

De lo expuesto, considera este Tribunal que lo alegado por la representación de la sociedad recurrente en su escrito de expresión de agravios, en cuanto a que *“la expresión Senior confiere suficiente distintividad”*, no se acoge, por cuanto como se indicara supra existe una clara semejanza entre los distintivos marcarios bajo estudio. Y respecto a que *“En Colombia coexisten de manera pacífica varias marcas en la misma clase y para los mismos productos (...)”*, este Tribunal comparte lo dicho por el Registro cuando manifiesta *“(…) que el hecho de que varias marcas coexistan en Colombia en las mismas condiciones que la presente, tal y como lo señala la interesada, no significa, que dicha aceptación sea un requisito sine qua non para que el Registro atienda la solicitud de inscribir la marca solicitada, regulado en el artículo 6 inciso 3 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, que es claro al establecer, que una marca regularmente registrada en un país de la Unión será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen. Como puede apreciarse, el principio de la independencia de las marcas, es sin lugar a dudas, una consecuencia del principio sw territorialidad, en el sentido, de que el registro de una marca queda limitada al país, de la forma que lo manifestado se regirá por la ley nacional (...)”*

**QUINTO.** De conformidad con las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada de **TECNOQUIMICAS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas,



quince minutos, veinte segundos del treinta de agosto de dos mil once, la que en este acto se confirma.

**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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

De conformidad con las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada de **TECNOQUIMICAS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, quince minutos, veinte segundos del treinta de agosto de dos mil once, la que en este acto se confirma. 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 Daniel Suarez 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.**

### **MARCAS INADMISIBLES**

**TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TNR. 00.41.53.**