



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0958-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “VITAL FORZA FARMAMEDICA” (DISEÑO)

FARMAMEDICA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2011-7345)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 595-2012

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, mayor, divorciado, abogado, con cédula de identidad uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la compañía **FARMAMEDICA S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Guatemala, domiciliada en 2ª. Calle 34-16, Zona 7 CP 01007, Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con treinta minutos y cincuenta y tres segundos del cuatro de octubre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 29 de Julio del 2011, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, de calidades y condición dichas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“VITAL FORZA FARMAMEDICA”**, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para*



uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas con treinta minutos y cincuenta y tres segundos del cuatro de octubre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso el rechazo de plano de la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 12 de Octubre del 2011, el Licenciado Zurcher Gurdian, en la representación indicada, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución referida anteriormente y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resuelve denegar el registro del signo solicitado por la compañía **FARMAMEDICA S.A.**, por considerar que el signo propuesto contiene elementos



descriptivos que a su vez causan engaño respecto de los productos que desea proteger, no siendo posible el registro del mismo al transgredir el artículo sétimo literal d) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el recurrente manifiesta que el Principio de Unicidad establece que la marca debe analizarse en forma conjunta debido a que esa es la manera como la percibe el consumidor medio, que si bien es cierto tiene un significado específico separando cada uno de sus términos, no necesariamente resulta ser descriptivo o atributivo de las cualidades del producto que protege, sino que simplemente evoca una idea, indica que este principio exige que cuando la marca contenga un diseño, éste igualmente sea tomado en cuenta a la hora de realizar el análisis de registrabilidad, máxime que los colores del diseño son llamativos. Además se refiere al Voto 112-2006 e indica que la marca solicitada **“VITAL FORZA FARMAMEDICA” (DISEÑO)**, cae dentro del supuesto de ser una marca evocativa, ya que sin describir el producto le da solamente una idea al consumidor de que proporciona fuerza medicinal sin decir exactamente cual tipo de medicamento protege, no induciendo a engaño al consumidor. Continúa diciendo que al ser un signo distinto al español (vital forza) su traducción carece de un significado en específico, siendo una marca mixta que no se confunde con ninguna otra existente y con la cualidad de contener elementos distintivos que la identifican por sí sola frente a un producto. Por último manifiesta que el consumidor que adquiere el producto, es un consumidor especializado, que sabe lo que está comprando, y sería un error compararlo con un cliente que solamente busca un producto básico como puede ser una botella de agua, por lo que concluye que la marca solicitada no engaña al consumidor sino por el contrario le brinda elementos para que realice un correcto análisis.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con esa característica de distintividad y siempre que no



se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su inscripción, establecidas básicamente en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas.

Con respecto al caso que se analiza, lleva razón el Registro al rechazar el signo propuesto, ya que definitivamente trasgrede los literales d) y j) del artículo 7 de la ley de rito. De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente *aptitud distintiva* respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando 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**).

Dicho lo anterior y al habiendo sido analizado la marca propuesta “**VITAL FORZA FARMAMEDICA**”, y los alegatos expuestos por su representante, así como la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, no puede ser autorizado el registro del signo solicitado, para proteger y distinguir “*Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas*”, por cuanto los vocablos que componen el signo, al ser traducidos al español describen una característica que puede atribuirse a dichos productos, dando la idea al consumidor que le otorgaría “*vitalidad por medio de una fuerza medicinal*”, tal como lo consigno el **a quo**, al ser los términos “**VITAL FUERZA**” de uso común y carentes de distintividad para ser registrables, que por sí dotan al signo de una característica de ventaja o poderío.



Así las cosas, el signo solicitado “**VITAL FORZA FARMAMEDICA**” (**DISEÑO**), en clase 5 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir los productos antes citados, no puede ser inscrito por carecer de distintividad, la cual es indispensable para que proceda la inscripción de una marca, y siendo el signo solicitado se compone de elementos descriptivos de cualidades que el consumidor espera obtener de éste, podría eventualmente ser engañosa en caso que el producto no diera el resultado esperado, causando confusión y engaño al consumidor, debido a que le otorga una cualidad que el producto puede o no tener, lo cual hace que el signo solicitado no tenga suficiente capacidad distintiva, entrando en contravención con lo dispuesto en los incisos d) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Por las razones antes expuestas, avala este Tribunal el criterio del órgano a quo al establecer que:

“De esta forma se aprecia de la propia literalidad del signo solicitado que el vocablo no es de fantasía y se le están atribuyendo características en forma expresa a los productos a proteger, sin necesidad de que el consumidor tenga que realizar mayor esfuerzo mental para interpretar el mensaje o recurrir a la imaginación, con lo cual se demuestra que el signo solicitado no es evocativo, además que resulta engañosa ya que lo no (sic) se tiene la certeza que los productos tengan la característica de dar vitalidad por medio de una fuerza medicinal. De igual forma, que a pesar que la marca este conformado (sic) por un diseño a colores llamativos, esto no le otorga la mayor distintividad, ya que en los signos mixtos lo que predomina es la parte denominativa, esto por la aprehensión fresca e inmediata del consumidor sin descomponer sus elementos.”

Por todo lo anteriormente expuesto, no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario.



CUARTO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, en representación de la compañía **FARMAMEDICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con treinta minutos y cincuenta y tres segundos del cuatro de octubre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la marca de fábrica y comercio “**VITAL FORZA FARMAMEDICA**” en clase 5 de la clasificación 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

- **Marca Intrínsecamente inadmisibles**
- **TE: Marca con falta de distintividad**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**