



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0215-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO

Multicomplex
VitIP

INTERFARMA CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-12819)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0218-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con veintisiete minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María José Ortega Tellería, cédula de identidad 2-0690-0053, vecina de Grecia, Alajuela, en su condición de apoderada especial de la compañía INTERFARMA CORPORATION, organizada y existente conforme las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en Miami Florida, 12170 SW, 128 CT, Suite #106, 33186, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:29:35 horas del 29 de febrero de 2024.

Redacta la jueza Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 20 de diciembre de 2023, la abogada María José Ortega Tellería, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderada especial de la compañía INTERFARMA CORPORATION, solicitó la inscripción de la

Multicomplex
Vit IF

marca de comercio en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: complejo vitamínico, elaborado a base de silimarina, lipotrópicos y vitaminas del complejo B. Luego, mediante documento adicional 2023/016849 del 20 de diciembre de 2023, dicha representación solicita limitar los productos a identificar en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, para que se lea de la siguiente forma: “Complejo multivitamínico”.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 11:41:07 horas del 22 de diciembre de 2023, le advierte al interesado la inadmisibilidad contemplada en el signo solicitado Multicomplex Vit IF (DISEÑO); conforme al artículo 7 incisos d), j) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas). (Folio 16 a 18)

Mediante documento adicional 2024/001209 del 30 de enero de 2024, la representante de la compañía INTERFARMA CORPORATION, contesta sobre lo prevenido y expone sus argumentos de defensa. (Folio 19 a 27)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 14:29:35 horas del 29 de febrero de 2024, determinó la inadmisibilidad por razones intrínsecas, toda vez que, los productos que protege el signo



solicitado en la clase 20 internacional, recae en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de marcas; lo anterior, debido a que el signo solicitado no tiene la aptitud para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de manera que el público consumidor no incurra en confusión. Además, podría inducir a engaño al consumidor, por cuanto si bien es un término compuesto por la frase “MULTICOMPLEX” evoca un complejo vitamínico extendido, múltiple o completo, y el consumidor podría adquirirlo pensando de esa forma. (Folio 28 a 35)

Por documento adicional 2024/003046 del 05 de marzo de 2024, la representante de la compañía INTERFARMA CORPORATION, interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio. (Folio 36 a 46)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 08:35:53 del 18 de abril de 2024, denegó el recurso de revocatoria. Además, en dicho acto corrige el error material señalado en la resolución de las 14:29:35 del 29 de febrero de 2024, para que no se lea en el considerando primero lo referente a la prórroga consignada, siendo que no corresponde al expediente analizado, sin embargo, lo anterior no afecta el fondo ni genera ninguna incongruencia. Asimismo, en el considerando quinto se lea en lugar de 20 “5”, en cuanto al resto por encontrarse ajustado a derecho se procede a confirmar la resolución recurrida en todos sus extremos y se declara sin lugar el recurso de revocatoria presentado en contra de la resolución recurrida. (Folio 47 a 51)



El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 08:42:00 del 18 de abril de 2024, admite el recurso de apelación. (Folio 52 a 54)

La representante de la compañía INTERFARMA CORPORATION, en cuanto a los argumentos de apelación señaló:

1. La resolución no profundiza ni precisa por qué la marca solicitada incurre en las prohibiciones del artículo 7 incisos d), g), j) de la Ley de Marcas. Se indica que el signo describe una característica del producto de forma que no tiene aptitud distintiva, respecto al producto que protege, crea una expectativa en el consumidor y puede generar engaño.
2. La palabra MILTICOMPLEX VIT no existe en el diccionario, es una combinación creativa entre un prefijo y una palabra, por lo que no es posible se considere descriptiva de los productos a proteger, aun cuando pueda evocar en la mente de los consumidores un complejo múltiple, no es el único elemento que conforma la marca de su representada.
3. La palabra “vit” no existe en ningún idioma ni tiene traducción, por lo que, su representada no está de acuerdo con lo resuelto por el Registro.
4. La resolución señala que debe analizarse el signo en forma conjunta pero no se fundamenta el motivo por el cual la marca no posee la distintividad necesaria.
5. Al señalar que VIT IF son letras del abecedario utilizadas y combinadas en el orden indicado no evocan ninguna idea o concepto, lo que es contradictorio al señalar que los términos MILTICOMPLEX VIT describen una característica del producto.



6. La resolución con lleva una serie de errores: señala una solicitud de prórroga que no tiene referencia con el presente expediente, así como la marca “IMPERPLASTER” que tampoco corresponde, también indica que la marca solicitada corresponde a clase es 5 y no 20 como se indica, lo que hace pensar que no se ha analizado la solicitud de forma exhaustiva.
7. La palabra If significa si, y no como la interpretación errónea del registrador la atribuye a inmunofluorescencia, que no tiene relación con los productos que protege. De ahí que, considera que los argumentos esbozados por su representada no fueron considerados.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

TERCERO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de marcas 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.

Asimismo, la normativa marcaria es clara en indicar, que, para registrar un signo, este debe tener la aptitud necesaria para distinguir



los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por distintos titulares.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad se debe realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) con el fin de determinar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o productos que se pretenden proteger, con relación a situaciones que impidan su registro, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

Entre los motivos intrínsecos que impiden el registro marcario contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, interesa señalar los siguientes:

Artículo 7. 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.

[...]

De la normativa transcrita, resulta claro entonces que un signo marcario no puede ser objeto de registro, cuando califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trate, cuando no tenga suficiente aptitud distintiva, o pueda causar engaño o confusión.

Para el caso que nos ocupa, el Registro de la Propiedad Intelectual procedió a denegar la inscripción de la marca de comercio solicitada

Multicomplex Vit IF

en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: “Complejo multivitamínico”, al determinar que el denominativo empleado es descriptivo, engañoso y carente de aptitud distintiva en relación con el producto que se pretende proteger.

Al respecto, cabe señalar que los signos **descriptivos** son aquellos que transmiten directamente las características o propiedades de los productos o servicios que se pretenden distinguir, sobre los cuales se ha precisado que:

La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva es que la marca no repercute en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se



recurría al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca. (Jalife Daher, Mauricio (1998). *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*. México: McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., p. 115).

Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 162-IP-2019, del 2 de diciembre del 2019, señaló lo siguiente:

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

Con respecto a la falta de distintividad de la marca solicitada, es necesario señalar que el carácter distintivo, es aquel que le otorga al producto o servicio una identidad propia que la hace diferente a otras y además contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a otros competidores en el mercado, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto. Sobre este tema el tratadista Diego Chijane, indica:



La **distintividad** puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común [...] (Chijane, Diego (2007). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 29 y 30).

Respecto de las marcas **engañosas**, este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, señalando:

En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica–objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas



cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede. Partiendo de lo expuesto, y teniendo presente que existen otros elementos en el conjunto del signo pretendido, [...] un elemento que llame a engaño impide el registro del signo aún y cuando haya otros elementos en la denominación que otorguen aptitud distintiva al conjunto. (Voto 0520-2022 de las 14:42 horas del 18 de noviembre de 2022).

En este mismo sentido, la doctrina señala que “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 [...]” (Otamendi, Jorge (2003). *Derecho de Marcas* (5^a. Ed.), Buenos Aires, Argentina: Abeledo-Perrot, p. 86).

El numeral 7 inciso j) de la Ley de marcas, que refiere al engaño, guarda relación con el principio de veracidad de la marca, y en este sentido la doctrina ha señalado:

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

En el presente caso, conforme fue analizado nos encontramos en presencia de una marca denominativa compuesta por las palabras

Multicomplex Vit IF

. En este sentido, tal y como se desprende el término propuesto “Multicomplex Vit IF” está compuesto por la unión de dos palabras “Multi” y “complex”, seguido de las letras “Vit IF” que a simple vista son fácilmente identificables y deducibles para el consumidor, y en su conjunto describe la característica propia del producto que se pretende proteger, sea, respecto de un “complejo multivitamínico”, además de las letras “Vit” que puede interpretarse como un diminutivo de la palabra “vitamina”. Además, también podría causar engaño a los consumidores debido a que el término utilizado “Multicomplex Vit IF” también refiere a un complejo vitamínico extendido, múltiple o completo, y el consumidor podría adquirirlo pensando de esta forma.

Multicomplex Vit IF

Por otra parte, la denominación **Multicomplex Vit IF** conforme se desprende presenta una grafía especial en letras de color azul. Sin embargo, esa particularidad contenida en el diseño no le proporcionan la carga distintiva necesaria con relación al producto que se pretende proteger, distintividad que tampoco se la otorga las letras “IF”, contenidas en el conjunto. Por lo tanto es claro que no se cuenta con



otros elementos adicionales que la particularicen e individualicen de otros productos de su misma especie o naturaleza mercantil.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal determina al igual que lo hizo el Registro de instancia, que el signo marcario propuesto

Multicomplex VitIF

conforme fue analizado se torna inadmisible al amparo del artículo 7 inciso d), j) y g) de la Ley de marcas, por motivos intrínsecos al ser descriptivo, engañoso y carente de aptitud distintiva en relación con el producto que se pretende proteger; además, de que la frase empleada no le imprime al producto que se pretende una particularidad suficientemente inusual o diferenciadora, que le permita la distintividad necesaria.

Ahora bien, con respecto a los agravios del apelante al señalar que la marca propuesta por su mandante es distintiva, este Tribunal de alzada, estima importante indicar que como ha sido analizado líneas atrás lleva razón el Registro de origen, al denegar la solicitud propuesta ante las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de marcas, situación que impide concederle protección registral, por lo que, sus argumentaciones en ese sentido no son atendibles; siendo procedente confirmar la resolución recurrida. Máxime, que los motivos señalados por el aquo fueron abordados en su totalidad.

Por otra parte, es importante aclarar al recurrente que el operador jurídico cuando realiza el cotejo marcario lo hace analizando el signo propuesto de manera global y en conjunto con todos los elementos que lo conforman; sin embargo, para transmitir dicho análisis se hace



necesario un detalle preciso para que el interesado tenga una mayor comprensión del motivo que impide la protección de su solicitud y la parte tenga la oportunidad de corregir de manera apropiada, conforme la normativa marcaria que le asiste y dentro del plazo establecido. Razón por la cual sus consideraciones en ese sentido no son atendibles.

Además, señala el recurrente que la resolución no fundamenta el motivo por el cual la marca no posee la distintividad necesaria. Al respecto, cabe aclarar inicialmente al petente que el contenido de la distintividad en materia de marcas conlleva a que el titular de un signo marcario, sea este de carácter denominativo, mixto o figurativo, pueda diferenciar los productos o servicios que desea proteger de otros de su misma especie o naturaleza mercantil, para que una vez ingresados al mercado los consumidores puedan identificarlos, tanto de otros iguales o semejantes, así como de su correspondiente origen empresarial; situación que no ocurre en el presente caso, debido a que el signo propuesto tal y como fue analizado no solo describe la característica del producto que se pretende proteger, sino que además puede inducir a engaño respecto a la expectativa que pueda tener el consumidor respecto del producto. En consecuencia, este Tribunal estima que sus argumentaciones no son atendibles debido a un evidente error de interpretación en que incurre el apelante en cuanto al contenido distintivo y descriptivo de un signo marcario.

Finalmente, en cuanto a los errores contenidos en la resolución recurrida, cabe indicar que ya fueron atendidos, subsanados y aclarados por el Registro de instancia, dentro de la contestación del recurso de revocatoria; situación que conforme se desprende del citado pronunciamiento y que este Tribunal, conforme al principio de



legalidad logra corroborar que lo ocurrido no alteró el contenido de fondo de la resolución final. En consecuencia, al haber sido atendidos los citados extremos por el Registro de instancia, resulta innecesario emitir criterio en cuanto a ello.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María José Ortega Tellería, en su condición de apoderada especial de la compañía INTERFARMA CORPORATION, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:29:35 horas del 29 de febrero de 2024, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María José Ortega Tellería, en su condición de apoderada especial de la compañía INTERFARMA CORPORATION, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:29:35 horas del 29 de febrero de 2024, la cual **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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**.



Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. OO.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. OO.41.53