

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0220-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo VITAL

Gloria S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-9084)

Marcas y otros signos

VOTO 0486-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del veintidós de agosto de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Mark Beckford Douglas, abogado, cédula de identidad 1-0857-0192, vecinos de San José, en su condición de apoderado especial de Gloria S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Perú, domiciliada en Avenida República de Panamá, 2461, Lima 13, Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:24:42 horas del 6 de marzo de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de setiembre de 2017 el licenciado Beckford Douglas, en su condición indicada, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **VITAL**, en clase 5 para 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. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:24:42 horas del 6 de marzo de 2018 se rechazó lo solicitado.

TERCERO. Inconforme con la citada resolución el representante de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de abril de 2018 interpuso recurso de apelación en su contra; habiendo admitido para ante este Tribunal por resolución de las 09:35:12 horas del 3 de abril de 2018.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de ley.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución, se tiene por comprobado el registro de la marca de fábrica a nombre de Abbott Laboratories **VITAL**, inscripción 194519, vigente hasta el 11 de setiembre de 2019, para distinguir en clase 5 sustancias dietéticas nutricionalmente completas que contienen vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos y grasas, alimentos dietéticos adaptados para uso médico, bebidas dietéticas adaptadas para usos médicos, preparaciones farmacéuticas (folio 5 expediente principal).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza de interés para la

presente resolución.

TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, AGRAVIOS PLANTEADOS. El Registro de la Propiedad Industrial, determinando que el signo solicitado carece de aptitud distintiva intrínseca y que además las marcas inscritas son altamente similares a la solicitada, y que los productos propuestos son iguales o relacionados a los de las marcas registradas, procede a rechazar lo pedido.

Por su parte el apelante indica que la especialidad de los productos del listado de la marca registrada permiten que el consumidor pueda realizar una correcta diferenciación en el origen empresarial.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una de las finalidades del sistema de registro contenido en la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), es asegurarse que los signos que accedan a la categoría de marca registrada tengan aptitud distintiva suficiente, tanto respecto de su relación con el listado propuesto (aptitud distintiva intrínseca), como frente a otros signos distintivos o derechos de terceros (aptitud distintiva extrínseca). Los parámetros de control para ello se encuentran contenidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Así, el presente asunto se enmarca en la aptitud distintiva extrínseca, ya que el signo propuesto se rechaza por existir en la publicidad registral marcas inscritas similares y que distinguen productos iguales o relacionados al del listado propuesto en la solicitud.

Entonces, se impone aplicar la técnica del cotejo marcario, cuyos parámetros principales (más no únicos) están contenidos en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, decreto ejecutivo 30233-J (en adelante Reglamento).

SIGNO SOLICITADO	MARCA INSCRITA
VITAL	VITAL
Productos	Productos
Clase 5: 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	Clase 5: sustancias dietéticas nutricionalmente completas que contienen vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos y grasas, alimentos dietéticos adaptados para uso médico, bebidas dietéticas adaptadas para usos médicos, preparaciones farmacéuticas

Los listados se refieren a los mismos productos y otros relacionados, por lo que no puede haber una diferenciación dada a través del principio de especialidad tal y como lo sugiere el apelante, por lo que tal agravio no puede ser acogido.

Así, analizados los signos, vemos como son idénticos en los tres niveles de cotejo, sea el gráfico, el fonético y el ideológico.

Por todo lo anterior es que, ante la evidente posibilidad de que el consumidor entienda que el origen empresarial en uno y otro caso es el mismo, o que al menos están asociados, es de aplicación a lo solicitado las causales de rechazo contenidas en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas:

Artículo 8º- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

Por lo anterior es que no es dable acoger los agravios del apelante; y sobre el rechazo por causas intrínsecas que hiciera el Registro de la Propiedad Industrial no se hace referencia, ya que la causal extrínseca es suficiente para motivar el rechazo, y en todo caso el apelante no planteó agravios en dicho sentido; por lo tanto ha de declararse sin lugar el recurso interpuesto confirmándose la resolución venida en alzada.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Mark Beckford Douglas representando a la empresa Gloria S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las

15:24:42 horas del 6 de marzo de 2018, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros de este Tribunal, devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28