



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-1022-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MEGA MEN”

LABORATORIOS VIJOSA S.A DE C.V, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 6052-2005)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 105-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cincuenta minutos del primero de febrero de dos mil diez.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, en su calidad de apoderado especial de la compañía **LABORATORIOS VIJOSA S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas cuarenta y ocho minutos diecisiete segundos del veintisiete de julio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de agosto de dos mil cinco, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **LABORATORIOS VIJOSA S.A DE C.V EXCHANGE**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de El Salvador, domiciliada en Calle L-3, No.10 Zona Industrial Merliot Antigua Cuscatlán, Departamento de La Libertad, solicita la inscripción, en clase 05 de la Nomenclatura Internacional, de la marca de fábrica y comercio “**MEGA MEN**”, para, para proteger y distinguir “*Complementos Nutricionales, Vitamínicos, Proteínicos, Minerales y*



Todos los Productos Medicinales para Consumo Humano Químicos y Homeopáticos.”

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las siete horas cuarenta y ocho minutos diecisiete segundos del veintisiete de julio de dos mil nueve, dispuso “*(...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

TERCERO: Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha doce de agosto de e dos mil nueve, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación, razón por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:

1-MENS MEGA MEN, Registro número 122096, en clase 5 internacional. (Ver folios 33 al 35 del expediente).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS: No se tienen hechos de tal naturaleza que incidan en la resolución del proceso.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA. Al momento de apelar el licenciado Víctor Vargas Valenzuela,



apoderado de la compañía **LABORATORIOS VIJOSA S.A DE C.V EXCHANGE** la resolución venida en alzada, no expuso argumentos que sustentaran la resolución que recurría y se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “...*Inconforme con la resolución dictada por esa Oficina de las 07 horas 48 minutos 17 segundos del 27 de julio del 2009, por el presente solicito respetuosamente a ese Despacho eleve el presente asunto en apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual...”*”(Ver folio 20 del expediente).

Finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia de ley (ver folio (36), desaprovechó esa última oportunidad para exponer las razones de su impugnación, ya que no expresó agravio alguno. Ante ese panorama, es claro para este Tribunal que no existe un verdadero interés por parte de la sociedad recurrente, de combatir algún punto de la resolución impugnada, pues el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal.

La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **LABORATORIOS VIJOSA S.A DE C.V** por haber considerado que desde el punto de vista gráfico, las marcas en conflicto “**MEGA MEN**”, como signo propuesto y “**MENS MEGA MEN**” como marca inscrita tienen más similitudes, siendo que ésta última se encuentra inscrita desde el 11 de setiembre del 2000 y vence el 11 de setiembre del 2010, para proteger productos en la misma clase ”Vitaminas y minerales, hierbas y suplementos alimenticios, exclusivamente para hombres” siendo su titular **GENERAL NUTRITION INVESTMENT COMPANY**, señalando el Registro además, que entre el signo que se pretende inscribir “**MEGA MEN**” y el signo inscrito “**MENS MEGA**

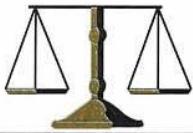


MEN”, ambos buscan proteger productos y servicios similares en la misma clase internacional; siendo que existe una innegable similitud gráfica y fonética que puede inducir a error o confusión e impediría el cumplimiento de las finalidades propias de la misma.

Considera este Tribunal que además de lo señalado por el a quo en la resolución recurrida, el signo solicitado está constituido por términos genéricos que transmiten una idea muy clara de los productos que se pretende proteger en la clase solicitada y de características de los mismos. Se hace referencia expresa a “**MEGA MEN**”, siendo su traducción el de “**MEGA**” prefijo o voz que significa grandeza y la palabra “**MEN**”, es el plural de **MAN**: hombres, la humanidad o el género humano, los cuales al utilizarse en su conjunto imprime en forma directa en la mente del consumidor promedio la idea de que los productos a proteger en este caso “*Complementos Nutricionales, Vitamínicos, Proteínicos, Minerales y Todos los Productos Medicinales para Consumo Humano Químicos y Homeopáticos.*” tienen dentro de sus cualidades grandeza, como se aprecia de la propia literalidad del signo solicitado, se utilizan términos genéricos para referirse a los productos a proteger y sin la necesidad de que el consumidor tenga que realizar un mayor esfuerzo mental para evocar o interpretar el mensaje a través de la imaginación . En cuanto a la distintividad se tiene que la marca analizada en su conjunto carece de la necesaria distintividad, al estar conformada en su parte denominativa por términos genéricos y descriptivos, cuyo significado es conocido por la población, y además al relacionarla con los productos o servicios que desean proteger en la clase solicitada indican claramente la naturaleza y califican o describen características de los mismos. Que esta situación se encuentra explícitamente prohibida por el artículo 7 incisos d) g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que deniega su registración.

CUARTO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2º 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.” (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **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 acuerdo con los incisos del artículo 7 citados, una marca es inadmisible por razones intrínsecas, cuando el producto o servicio que pretende proteger, sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio y cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto 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, 4^a edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

"(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera "informan" a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)".

La **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Es así que de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Dicho lo anterior, este Tribunal colige que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 **incisos d), g) y j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el signo “**MEGA MEN**” para proteger y distinguir “*Complementos Nutricionales, Vitamínicos, Proteínicos, Minerales y Todos los Productos Medicinales para Consumo Humano Químicos y Homeopáticos.*”, por tratarse de un término de uso común, por resultar un signo calificativo, descriptivo, sea atributivo de cualidades de tales productos.

QUINTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE: Conforme las anteriores consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su calidad de apoderado especial de la compañía **LABORATORIOS VIJOSA S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas cuarenta y



ocho minutos diecisiete segundos del veintisiete de julio de dos mil nueve.

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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de mayo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su calidad de apoderado especial de la compañía **LABORATORIOS VIJOSA S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas cuarenta y ocho minutos diecisiete segundos del veintisiete de julio de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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**.

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

MSc. Norma Ureña Boza



Descriptor.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: Solicitud de inscripción de la marca

TG: Marcas y Otros signos distintivos

TNR: 00.42.55.

MARCAS INTRÍSICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55