



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0590-TRA-PI

**Solicitud de inscripción como marca del signo V THE VITAMIN SHOPPE EVERY
BODY MATTERS (diseño)**

Vitamin Shoppe Industries Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3544-2013)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0159-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veinticinco minutos del dieciocho de febrero del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Federico Ureña Ferrero, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos uno-cuatrocientos cincuenta y tres, en su condición de apoderado especial de la empresa Vitamin Shoppe Industries Inc., organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veintiocho minutos del dieciocho de julio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinticuatro de abril de dos mil trece, el Licenciado Ureña Ferrero, representando a la empresa Vitamin Shoppe Industries Inc., solicitó la inscripción como marca de fábrica, comercio y servicios del signo



en las siguientes clases de la clasificación internacional: clase 5 para distinguir vitaminas, suplementos de vitaminas y minerales, suplementos de dieta y nutricionales, cremas medicadas para tratamiento de piel, productos medicinales complementarios y alternativos, a saber, aceites y lociones de aromaterapia, aceites de baño de aromaterapia para la relajación, alivio del estrés, tranquilizante, rejuvenecimiento e inspiración; y en clase 35 servicios de tienda al detalle, servicios de orden por catálogo y servicios de venta al detalle en línea a través de la red global de comunicación, todas ellas de vitaminas, vitamina, minerales, suplementos de dieta y nutricionales, té, bebidas y alimentos, bebidas para deporte y rendimiento, productos medicinales alternativos y complementarios, libros, productos a base de hierbas, productos de aromaterapia, productos de baño y ducha, cremas para tratamientos para la piel, y productos relacionados, alimentos y productos para mascotas.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con veintiocho minutos del dieciocho de julio de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar lo solicitado.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de agosto de dos mil trece, la representación de la empresa solicitante interpuso en su contra recurso de apelación, el cual fue admitido para ante este Tribunal por resolución de las catorce horas, cuarenta y siete minutos, veintisiete segundos del catorce de agosto de dos mil trece.



CUARTO. Que a la sustanciación 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y AGRAVIOS. En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial consideró que al contener el signo solicitado la palabra VITAMIN, éste solo puede ser utilizado para el producto vitaminas, siendo que aplicarlo a cualquier otro producto devendría en una situación de engaño para el consumidor. Por su parte el apelante argumenta que no se hizo reserva de la palabra VITAMIN, y que el signo está compuesto de otros elementos que aportan aptitud distintiva, y que el signo ha sido inscrito en otros países.

Así, realizado el análisis respectivo, resulta viable en el presente caso establecer que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al haber denegado el registro de la marca propuesta, por corresponder a una marca inadmisibles por razones intrínsecas, como de seguido se pasa a exponer.

El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo propuesto, los literales g) y j) y el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que indican:



“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

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.

(...)

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.”

El análisis efectuado por el **a quo** se corresponde al hecho de que, por incluir el signo solicitado la palabra VITAMIN, éste puede ir dirigido a distinguir tan solo productos o servicios relacionados con vitaminas. Para contrarrestar dicho argumento, el solicitante indica que no se hace reserva de la palabra VITAMIN, por lo que no se reivindica ningún derecho sobre ella. El argumento brindado por la apelante no puede ser acogido en la presente resolución. Ya la jurisprudencia de este Tribunal, en Votos N° 550-2011, 1273-2011, 1383-2011, 342-2012, 469-2012, 491-2012, 698-2012, 729-2012, 296-2013 y 520-2013 aclaró que la costumbre de hacer una indicación acerca de sobre cuáles elementos no se hace reserva dentro del signo solicitado, proviene de una deformación de lo que en su momento establecía el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 83 inciso g), que hablaba de las reservas realizadas por el solicitante acerca de aspectos sobre el tamaño, color o combinación de ellos, diseño u otras características, de allí los solicitantes coligieron, **contrario sensu**, que al indicarse que sobre un elemento no se hace reserva, éste puede formar parte del signo. Entonces, la simple indicación que haga el solicitante de no



hacer reserva de elementos concretos existentes dentro del conjunto sometido a la calificación registral, no tiene la virtud de sustraer tales elementos de la actividad del Registrador. La correcta técnica de apreciación de los signos que son propuestos a la Administración para el otorgamiento de la categoría de marca registrada impone que el Funcionario que lo califica asuma la posición del consumidor promedio del producto o servicio de que se trate, y desde esa perspectiva, ha de analizarse si el signo incurre en alguna de las causales de impedimento al registro, sin desmembramiento y tomando en cuenta todos los elementos que serán, efectivamente, percibidos por el consumidor como parte de la marca. A esta idea es la que se refiere el primer párrafo del artículo 18 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), cuando indica que se entiende que el solicitante pretende el registro según el diseño que se presente para ello. Por todo lo anterior es que la simple indicación que haga un solicitante de no pretender un derecho de exclusiva sobre un elemento concreto que conforme al signo solicitado, no impide que éste sea valorado dentro del conjunto pedido, ya que, en definitiva, el consumidor así lo percibirá a la hora de ejercer su acto de consumo.

Sin embargo, fuera de lo anteriormente considerado, si estima este Tribunal el agravio planteado, que indica que no se ha efectuado un análisis de conjunto de lo pedido. Al analizarse el signo pedido como un todo, tenemos que hay elementos que le permite diferenciarse en el mercado. Así, el diseño o figura estilizada de la letra V, en conjunto con las palabras que la componen, le otorga esa aptitud distintiva intrínseca requerida para poder ser susceptible de inscripción. El sistema de registro marcario costarricense permite que el signo que se proponga para inscribir esté compuesto por elementos que resulten ser o genéricos o descriptivos de características, siempre y cuando en el conjunto existan otros elementos que otorguen la aptitud distintiva necesaria. En el presente asunto, VITAMIN resulta ser genérica respecto de algunos de los productos, pero el resto del diseño le otorga la fuerza suficiente para continuar hacia la fase de publicación de edictos y que así lo pedido tenga publicidad para que terceros interesados puedan ejercer los derechos que consideren pertinentes a sus intereses.



Ahora, los elementos genéricos y/o descriptivos de características pueden, al ser relacionados con los productos y/o servicios propuestos en el listado, llegar a ser elementos que conviertan al signo en engañoso, por entrar en plena y franca contradicción los unos con los otros. Por ello es que el sistema de registro marcario prevé, en el artículo 11 de la Ley de Marcas, la posibilidad de que la lista de productos o servicios sea reducida o limitada, esto para que se pueda superar una objeción hecha por la Administración. Sin embargo, tal posibilidad no solamente queda librada al solicitante para que la realice de acuerdo a sus específicos intereses, sino que el artículo 18 de dicha Ley también prevé que sea la Administración Registral la que reduzca o limite el listado. Por ello es que, si bien se considera que intrínsecamente el signo posee elementos arbitrarios que le permiten continuar con su trámite hacia la fase de publicidad para terceros, al incluirse en él la palabra VITAMIN, la cual forma parte del conjunto pedido y será percibida por el consumidor costarricense como vitamina, en aplicación de lo establecido por el párrafo final del artículo 7 antes citado, lo pedido puede continuar pero con limitaciones en los listados propuestos. Así, en la clase 5 solo podrá continuarse respecto de vitaminas y suplementos de vitaminas y minerales, y en la clase 35 lo será respecto de servicios de tienda al detalle, servicios de orden por catálogo y servicios de venta al detalle en línea a través de la red global de comunicación, todos referidos a vitaminas.

La capacidad intrínseca que este Tribunal encuentra en el signo propuesto le permite avanzar hacia la fase de publicidad para terceros, mediante la publicación de los edictos correspondientes, sin que se prejuzgue sobre su capacidad extrínseca, la cual deberá ser analizada de acuerdo a los posibles derechos previos de terceros que le puedan ser oponibles

TERCERO. 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, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Federico Ureña Ferrero representando a la empresa Vitamin Shoppe Industries Inc., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veintiocho minutos del dieciocho de julio de dos mil trece, la cual en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55