



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2013-0273-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “FITNESSPRO (Diseño)”

ALFA VITAMINS LABORATORIES INC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2012-10706)

Marcas y Otros Signos.

VOTO No 912-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta minutos del veintidós de agosto de dos mil trece.

Recurso de apelación presentado por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-675-960, en su condición de apoderada especial de **ALFA VITAMINS LABORATORIES INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 1472 NW 78 Avenue, Doral Florida 33126, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cincuenta y dos minutos, cuarenta segundos del catorce de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 09 de noviembre de 2012, la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, apoderada especial de **ALFA VITAMINS LABORATORIES INC**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca de fábrica y



comercio

en clase 06 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y



distinguir “*Suplementos alimenticios, suplementos nutricionales y productos para mejorar, fortalecer y/o potenciar la masa muscular*”

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las ocho horas, cincuenta y dos minutos, cuarenta segundos del catorce de febrero de dos mil trece, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “***POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para las clases internacionales solicitadas...***”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, en la representación indicada, la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, presentó recurso de revocatoria con apelación subsidiaria en contra de la resolución referida, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

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 hechos de esta naturaleza que deban ser considerados para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad



Industrial, resolvió denegar la solicitud de inscripción del signo  por considerarla inadmisibles por razones intrínsecas, por violentar los incisos c) d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos .

Por su parte la apelante a pesar de que recurrió la resolución final, no expresó agravios dentro de la interposición, como en la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal, a la sociedad recurrente, por lo cual nos encontramos inhibidos para combatir algún punto específico de la resolución impugnada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad

Industrial al denegar la solicitud de inscripción del signo  por considerarla inadmisibles por razones intrínsecas, en razón de que en ella se incluye el término “*FITNESS PRO*”, que traducido al español significa “en forma profesionalmente;” términos que transmiten una idea de los productos que se pretenden proteger en la clase solicitada, y



además, el signo propuesto carece de la distintividad al estar conformado por términos genéricos y capaces de crear confusión con respecto a las cualidades o características de los productos a proteger.

Afirma el *a quo* que, dicha marca puede inducir a engaño o error al público consumidor sobre características y cualidades de los productos que ofrece, y que avalar el registro de signos engañosos constituiría un contra sentido dentro del libre comercio de los bienes, el que es protegido por la ley. No obstante, este Tribunal considera que la marca propuesta transgrede el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en sus incisos c) y g).

Es importante señalar que al ser la marca un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, que se representa por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, a fin de que el consumidor pueda apreciarlo, y diferenciarlo.

Es por ello que la **distintividad** resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda distinguir y con ello ejercer su derecho de elección entre unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado.

Y es que, precisamente este elemento esencial de los signos marcarios, es el que permite el estudio de las características intrínsecas y extrínsecas a efectos de determinar su registrabilidad. De ésta manera, las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Los motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesan para este caso en concreto:



“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...)

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado refiera a una designación común o usual del producto o servicio de que se trata, únicamente y en forma directa a algunas características que presenta o podría presentar lo protegido, describiéndolo. En general, un signo no es registrable cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, siendo que, esa **distintividad** se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Aplicado lo expuesto a este caso en concreto, y hecha la consulta al diccionario WordReference, (<http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=fitness>), se encuentra que para el término *fitness* se definen dos acepciones; una de ellas relativa a *aptitud* o *idoneidad*, y la otra a la condición de encontrarse *físicamente saludable* o *en forma*.

Visto lo anterior, resulta claro para este Tribunal que el signo propuesto; examinado en su conjunto, está conformado por el término denominativo *fitness*, como elemento central de la misma, siendo que la percepción inmediata por parte del consumidor de dichas acepciones “**FITNESSPRO**”, nos refiere con la idea de estar u obtener un cuerpo o una figura saludable o físicamente en forma, y en general a propiciar un estado de bienestar y salud física logrado a partir tanto de la actividad física como de hábitos de alimentación saludable para el desarrollo de una vida sana.



Así las cosas, advierte este Tribunal que el signo propuesto no tiene ningún elemento que le dé distintividad suficiente respecto de los productos que pretende proteger y distinguir, a saber, “*Suplementos alimenticios, suplementos nutricionales y productos para mejorar, fortalecer y/o potenciar la masa muscular*”, ya que resulta descriptivo de cualidades, caracterizándolos como idóneos para lograr y mantener una figura saludable y un bienestar físico, lo que podría otorgar a éstos una eventual ventaja sobre los demás productos de esta naturaleza que se encuentran en el mercado, y por ello el consumidor verá en este término una cualidad a encontrar en los productos así marcados. De esta forma, la palabra *fitness*, es en el mercado de los alimentos un término general y de uso común que debe quedar libre, para que cualquier comerciante pueda indicar que sus productos, en el caso de ser así, promueven el bienestar y la buena condición física de sus consumidores. Por esta razón, estamos frente a un término genérico y de uso común que no puede ser apropiado y carece de distintividad, ya que no se puede pretender diferenciar productos de los competidores por el uso de ese término. De ahí que la marca solicitada viola el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Por las razones indicadas este Tribunal confirma la resolución dictada por *Ad quo*, ya que el signo propuesto infringe los incisos c) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de **ALFA VITAMINS LABORATORIES INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cincuenta y dos minutos, cuarenta segundos del catorce de febrero de dos mil trece, la que en este acto se confirma.

CUARTO. 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 29 del



Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de **ALFA VITAMINS LABORATORIES INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cincuenta y dos minutos, cuarenta segundos del catorce de febrero de dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción del signo solicitado. 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

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

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