

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2018-0448-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “”
ASOCIACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS COSTARRICENSES (ASEMECO),
apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN n°.
2018-5025)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO N°. 0014-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta minutos del catorce de enero de dos mil diecinueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Bernal Aragón Barquero**, mayor, abogado, vecino de Heredia, con cédula de identidad 1-387-380, en representación de la **ASOCIACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS COSTARRICENSES (ASEMECO)**, entidad costarricense con cédula jurídica 3-002-045363, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **9:25:53 horas del 16 de agosto de 2018**.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de junio de 2018, el licenciado **Aragón Barquero**, en la representación indicada, solicitó el registro de la marca

de fábrica ***“BOTANIC GEL CICATRIZANTE (diseño)”***, para proteger y distinguir: *“producto en gel para quemaduras, raspones y resequedad en la piel”* en clase 5 de la clasificación internacional, con el siguiente diseño:



SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción solicitada por considerar que el signo está compuesto por términos descriptivos, que sin mucho esfuerzo le indican al consumidor que se trata de productos botánicos, con presentación en gel y cuya función es ser un cicatrizante. Siendo que dichas características no están indicadas en la lista de protección propuesta y podrían no tenerlas, por lo cual carece de distintividad y también resulta engañoso en relación con la naturaleza de lo protegido, dado lo cual violenta lo dispuesto en los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Respecto de lo resuelto el recurrente alega que la denegatoria carece de fundamento, ya que debe hacerse el análisis como un todo, sin separar los elementos que la componen: el nombre, los colores, tipo de letra y el logo utilizados, ya que se busca la protección jurídica de todo el conjunto para un producto específico BOTANIC GEL CICATRIZANTE de cualquier tipo de utilización no autorizada.


Agrega que la marca propuesta sí cuenta con aptitud distintiva, porque *“...no solo proyecta directamente el concepto de productos a base de plantas o naturales, sino que efectivamente es un producto farmacéutico que está directamente relacionado con su contenido botánico (aunque no es su totalidad) y que específicamente se diseña como un gel para quemaduras, raspones resequedad en la piel; por lo que no vemos interferencia alguna con que el nombre del producto tenga relación inmediata con sus componentes, o con la clase de producto que desea ser comercializado para terceros...”* (v. f. 21 y 22 del legajo de apelaciones).

Afirma que tampoco resulta engañosa porque “...no se está “*haciendo incurrir en error*” al cliente de ninguna forma, siendo que el nombre “*BOTANIC GEL CICATRIZANTE*” es sólo el nombre de fábrica que se le otorgó a este producto en específico, que si bien es cierto representa algunas características de su contenido mismo, como lo son los elementos botánicos, así que no debe verse este como un “*producto engañoso*” ya que no se están expresando características que no posea, no se están exagerando características que el producto en sí mismo posee, y tampoco se expresa alguna otra información confusa, errónea o engañosa...” (folio 24 legajo de apelaciones)

Adicionalmente, manifiesta que resulta extraña la denegatoria en este caso, toda vez que su marca ya había sido inscrita en el año 2007, con registro 165090, obteniendo protección jurídica del Registro bajo la misma normativa vigente en la actualidad (folios 27 y 28 legajo de apelaciones)

TERCERO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le 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, previas las deliberaciones de rigor.

CUARTO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho demostrado y de relevancia para el dictado de esta resolución, el siguiente:

I.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial estuvo inscrita la marca , con registro 165090, a nombre de la Asociación de Servicios Médicos Costarricenses, protegiendo un *gel cicatrizante* en clase 5 internacional, y se encuentra vencida desde el 12 de enero de 2017 (v. f. 28 legajo de apelación)

QUINTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con el carácter de no demostrados y que resulten de interés para el caso concreto.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros. Es por ello que su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Siendo esta particularidad de la marca su función esencial, su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

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 interesan en este caso:

*“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 naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, (...) o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...”*

De acuerdo con esta normativa, un signo marcario es inadmisibles por razones intrínsecas cuando: se **refiera en forma directa a características** que presenta o podría presentar lo

protegido, describiéndolo (inciso d) o cuando **pueda causar engaño o confusión** en el consumidor sobre sus cualidades (inciso j). Y en general, un signo no es registrable cuando **carece de la suficiente aptitud** distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica (inciso g).

En primer término, se advierte al apelante que el hecho de que una marca haya logrado su registración y su titular la dejara vencer, no impone a la autoridad registral -ni a este Tribunal- el deber de otorgarla nuevamente, como si se tratara de una renovación. Por el contrario, se trata de una nueva solicitud y por lo tanto debe cumplir con todos los requisitos para su inscripción, de acuerdo al análisis que realiza el calificador de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Marcas.

Al analizar el signo bajo estudio de acuerdo con las premisas establecidas, resulta claro para este Órgano de Alzada que el signo; además de su grafía especial y colores, está compuesto por tres elementos denominativos que expresan características propias del producto a proteger, y por ende son de uso común para el resto de fabricantes de este tipo de productos: gel, botánico y cicatrizante. Por ello no puede otorgarse un derecho de exclusividad sobre estos términos en favor de un particular. Se trata de características del producto que lo califican y describen. El signo es calificativo porque el recurrente en sus agravios manifiesta que sus productos tienen contenido botánico y descriptivo porque indica expresamente que su presentación es en gel.

Luego en su denominativo se indica que es cicatrizante y por más que se utilice el criterio de la buena fe del solicitante, al tratarse de productos de clase 5 no es posible incluir como elemento distintivo el efecto médico o terapéutico que se espera de ellos, lo cual puede ser engañoso y; ante tal posibilidad (no siendo esta la instancia en que tal efecto de demuestre o no), debe tenerse claro que existe objetivamente la prohibición en el artículo 7.

Así, ante la suma de términos con causales intrínsecas de denegación, no pueden globalmente conformar un signo distintivo sin prohibiciones, siendo que, los elementos figurativos y gráficos son secundarios en este caso, ya que no tienen la fuerza suficiente para solventar los problemas de falta de distintividad que presentan los denominativos para distinguir los artículos a los cuales se aplica de otros similares que sean puestos en el mercado por los competidores, dado lo cual no resultan de recibo los agravios expuestos por el apelante y en razón de ello debe denegarse el registro solicitado.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Bernal Aragón Barquero** en representación de la **ASOCIACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS COSTARRICENSES (ASEMECO)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **9:25:53 horas del 16 de agosto de 2018**, la cual se confirma.

SÉTIMO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas de derecho invocadas, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Bernal Aragón Barquero** en representación de la **ASOCIACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS COSTARRICENSES (ASEMECO)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **9:25:53 horas del 16 de agosto de 2018**, la cual se confirma, para que se deniegue el registro del signo “.....” que ha solicitado. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM