

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0559-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de servicios

PHARMA-BIO SERV PR, INC, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2016-6705)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0127-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas quince minutos del ocho de marzo de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Jéssica Salas Venegas, quien es mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1221-610, en su condición de apoderada especial de la empresa **PHARMA-BIO SERV PR, INC**, sociedad organizada bajo las leyes de Puerto Rico, domiciliada en 6 Carr. 696 Dorado, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta y seis minutos cuarenta y ocho segundos del dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de julio de 2016 por la licenciada Jéssica Salas Venegas, de calidades y en su condición citada, solicitó



la inscripción de la marca de servicios

en clase 42 internacional

para proteger y distinguir: “*Servicios de contratación de laboratorio en microbiología y pruebas*”

analíticas, en servicios de consultoría, desarrollo de métodos, validación de métodos, transferencia de métodos, proceso de estabilidad, entre otros relacionados ”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de las 10:06:57 del 21 de julio de 2016 le indica al solicitante objeciones por motivos intrínsecos conforme lo dispuesto por el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que la solicitante en escrito presentado el 19 de agosto de 2016, modifica la solicitud, indicando que no se hace reserva de los términos **QUALITY TESTING SERVICES**.

CUARTO. Mediante resolución dictada a las catorce horas con treinta y seis minutos cuarenta y ocho segundos del dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”**

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de octubre de 2016, la licenciada Jéssica Salas Venegas, en representación de la empresa **PHARMA-BIO SERV PR, INC**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

SEXTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: No existen de interés para la resolución del caso concreto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas, que refiere a las formalidades intrínsecas del signo. En ese sentido consideró que el signo marcario propuesto, está conformado por términos que no aportan la diferencia necesaria para obtener protección registral, ya que son de uso común y por tanto carente de la necesaria distintividad que permita su inscripción.

Por su parte, la apoderada de la empresa **PHARMA-BIO SERV PR, INC** señala que en la valoración que hace el registrador considera que la marca solicitada carece de aptitud distintiva. Al respecto indica que no lleva razón el registrador porque en su visión en conjunto el signo resulta distintivo. Agrega que el término SCIENZALABS visto como un todo no tiene traducción al idioma español y si se separa los términos uno que está en idioma italiano y otro en inglés, si podría dar una traducción similar a “ciencia” por un lado y “laboratorios” por otro lado y que no es la forma usual de llamar a los servicios que se proporcionan principalmente, porque uno de los términos está en un idioma que no es conocido por los consumidores costarricenses. Solicita se revoque la resolución apelada y se continúe el trámite de inscripción del signo solicitado.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 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 y 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:*

(...)

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

Al realizar la valoración de las formalidades intrínsecas, se nota que el signo propuesto viola el inciso g) del artículo 7 de la citada Ley de Marcas. El Tribunal analiza el caso y una vez vista la traducción dada por el propio apelante del signo propuesto, que indica: “Laboratorios de Ciencia”; a la vez analizada la modificación que hace del signo eliminando QUALITY TESTING SERVICES, este Tribunal acoge lo resuelto por el Registro, ya que LABS según el apelante es LABORATORIO, SCIENZA ES CIENCIA, ambas palabras de uso común en el comercio. No tiene la denominación propuesta un término que lo individualice e identifique dentro del tráfico mercantil. Los elementos secundarios como son la estrella y el microscopio, igualmente pueden ser utilizados por el resto de los empresarios, ya que tal como lo indica el Registro son íconos de la ciencia.

Al analizar el signo solicitado “SCIENZALABS” para distinguir: “*Servicios de contratación de laboratorio en microbiología y pruebas analíticas, en servicios de consultoría, desarrollo de métodos, validación de métodos, transferencia de métodos, proceso de estabilidad, entre otros relacionados*”, vemos como el signo no tiene la suficiente distintividad respecto a los servicios que desea proteger en clase 42 internacional, ya que le indica en forma clara y directa al consumidor que éstos son de “laboratorio”, lugar donde se relaciona con la “ciencia.”

En cuanto al agravio de la apelante concretamente que el término SCIENZALABS visto como un todo no tiene traducción al idioma español y si se separa los términos uno que está en idioma italiano y otro en inglés, si podría dar una traducción similar a “ciencia” por un lado y “laboratorios” por otro lado; se debe señalar, que tal y como quedó indicado por la misma apelante, el signo solicitado está conformado por términos de uso común, véase al efecto la traducción a folio 1 del expediente

y además por elementos figurativos consistentes en una estrella entrelazada y un microscopio que como bien indicó el Registro de la Propiedad Industrial son íconos de la ciencia, lo cual no viene a otorgarle al signo distintividad alguna, incurriendo en las prohibiciones contenidas en el inciso g) del artículo 7 citado.

De acuerdo a lo expuesto al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir, provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad. Cada una de las palabras que componen el signo las vamos a encontrar en servicios iguales o similares, lo que hace que el consumidor medio no recuerde alguna particularidad de la marca que se propone para esos productos o servicios y no se genera ningún recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que le permita a esta marca tener el derecho de exclusiva, siendo de acuerdo al inciso g) del artículo 7 citado, una marca inadmisibles por razones intrínsecas, ya que el signo utilizado, no tiene suficiente aptitud distintiva.

Conforme a lo indicado, lo procedente conforme a derecho es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada Jéssica Salas Venegas, en su condición de apoderada especial de la empresa **PHARMA-BIO SERV PR, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta y seis minutos cuarenta y ocho segundos del dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis, la cual 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por la licenciada Jéssica Salas Venegas, en su condición de apoderada especial de la empresa **PHARMA-BIO SERV PR, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta y seis minutos cuarenta y ocho segundos del dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis, la cual en este acto se confirma, rechazando la inscripción del signo 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55