

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0298-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

**DROGUERÍA E IMPORTADORA ALEMANA S.A.**, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2016-1875)

Marcas y otros signos distintivos

## VOTO No. 0411-2017

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** Goicoechea, San José, Costa Rica, a las diez horas con veinticinco minutos del diecisiete de agosto de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Ricardo González Fournier**, mayor, casado dos veces, abogado, vecino de Alajuela, titular de la cédula de identidad número 1-0514-0630, en su condición de apoderado especial de la empresa **DROGUERÍA E IMPORTADORA ALEMANA S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, domiciliada en calle 45 este, edificio PH Blue Park, #2002, Corregimiento de Bella Vista, Ciudad de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:20:33 horas del 17 de mayo de 2016.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 26 de febrero de 2016, por el licenciado **Ricardo González Fournier**, de calidades y en su condición de apoderado especial de la empresa **DROGUERÍA E IMPORTADORA ALEMANA S.A.**,



solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio:  
y distinguir en **clase 05**: “*productos farmacéuticos de uso humano y productos higiénicos para la medicina*”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 13:20:33 horas del 17 de mayo de 2016, 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. ...**”.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de mayo de 2016, el licenciado **Ricardo González Fournier**, en representación de la empresa **DROGUERÍA E IMPORTADORA ALEMANA S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**CUARTO.** Que 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la juez Ureña Boza, 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. 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 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. En ese sentido consideró que el signo marcario propuesto no tiene la suficiente aptitud distintiva para diferenciar los productos farmacéuticos de otros de la misma naturaleza, en clase 05 internacional, al amparo del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros signos distintivos. Agrega que la marca solicitada no tiene como diferenciarse de otros establecimientos que también comercializan productos farmacéuticos, y que también los importan de Alemania, por ello es que el signo carece de aptitud distintiva para diferenciarse de otros productos farmacéuticos importados de Alemania.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente señala como agravios los siguientes:

- 1.- Que la sociedad es panameña cuyo giro comercial es la representación de casas farmacéuticas domiciliadas en la Alemania e importa, exporta, distribuye y comercializa productos médicos de consumo humano en Costa Rica y Latinoamérica con estricto apego a las normativas locales, regionales e internacionales.
- 2.- Que no se induce a error al consumidor ya que el distribuidor precisamente se ubica en áreas geográficas diferentes a la del fabricante o casa matriz y lo importante es que los productos que comercializa tengan una denominación de origen clara y cierta.
- 3.- Que no se reservó la exclusividad sobre las imágenes, palabras y/o expresiones descriptivas aisladamente consideradas sino sobre el conjunto marcario.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** 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 o servicio que se pretende proteger y distinguir**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos o servicios 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, el siguiente:

*“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*  
...”



En el presente caso el signo solicitado , tal y como lo indica el Registro en relación a los productos que pretende proteger y distinguir, no ofrece ninguna aptitud distintiva, porque el consumidor sabe con certeza su significado.

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 y es que todas y cada una de las palabras que componen el signo son de uso común, lo que hace que el consumidor medio no recuerde alguna particularidad de la marca que se propone para esos productos, 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 es inadmisibles por razones intrínsecas, ya que el signo utilizado, no tiene suficiente aptitud distintiva.

Es criterio de este Tribunal, que la marca propuesta no tiene distintividad que es el requisito que debe tener un signo para ser percibido por el consumidor e identificado con el producto o servicio, las palabras que la componen no tienen ningún otro elemento que le de esa característica, son palabras genéricas, necesarias en el comercio. Siendo por tanto que los productos no puedan ser individualizados, al no tener algún elemento que los distinga. La palabra “droguería” de acuerdo al RAE significa: 1. *f. Trato y comercio en drogas.* 2. *f. Tienda en que se venden drogas* (<http://dle.rae.es/?id=ECrYtnv>), mientras que la palabra “importadora” se define como: 1. *adj. Que introduce en un país mercancías extranjeras* (<http://dle.rae.es/?id=L5VIvxw>).

En cuanto a la palabra “alemana” hace referencia a un país, siendo que las tres palabras que componen la marca son de uso común, no habiendo ninguna que produzca en el signo la distintividad requerida. En cuanto al diseño es evidente que se refiere a un mapa de Centroamérica, igualmente no es distintivo.

La distintividad es una característica propia y esencial de la marca lo cual en el presente caso no



se da, la marca propuesta no se diferencia se los productos que ofrecen en la clase 05 de la nomenclatura internacional de los de su misma naturaleza y competidores, por lo que no cumple con las condiciones necesarias para ser inscrita, conforme el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Respecto a los agravios de la apelante, estos deben ser rechazados toda vez que tal y como quedó indicado, las frases contenidas en el signo solicitado, en la mayoría de ocasiones son utilizadas como frases comerciales informativas o publicitarias que aunque no refieran a un signo registrado,

apropiarse de las mismas sería otorgarle una ventaja sobre otros que están en igualdad de condiciones comerciales y empresariales en el ámbito del mercadeo y la venta de productos farmacéuticos. Considera este Tribunal que, a la marca solicitada tampoco es posible endilgarle la característica de evocativa porque solo le da una idea al consumidor que se trata de una marca relacionada con estos productos, se debe señalar que no es precisamente que sea evocativa, sino que es una frase usual o muy habitual en ese medio, además por su extensión no resulta fácil para el consumidor retener en su mente toda la parte denominativa, careciendo de la distintividad y además muy utilizada en ese medio por lo que ser apropiada en forma individual sería otorgarle una ventaja sobre el resto de competidores.

Conforme a lo indicado, lo procedente conforme a derecho es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Ricardo González Fournier**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DROGUERIA E IMPORTADORA ALEMANA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:20:33 horas del 17 de mayo de 2016, 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, No. 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 interpuesto por el licenciado **Ricardo González Fournier**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DROGUERIA E IMPORTADORA ALEMANA**

S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:20:33 horas del 17 de mayo de 2016, 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**