



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2013-0335-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica “MEDIHEALTH”**

**THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2012-11868)**

**Marcas y Otros Signos.**

***VOTO No 1180-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas veinte minutos del tres de diciembre de dos mil trece.***

Recurso de apelación presentado por la **Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, abogada, con cédula de identidad 1-984-695, en su condición de apoderada especial de la sociedad **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Edificio Comosa, primer piso, Avenida Samuel Lewis, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas dieciséis minutos treinta y cinco segundos del primero de marzo de dos mil trece.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el 14 de diciembre de 2012, por la **Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, apoderada especial de **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MEDIHEALTH**” en clase 3 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir “*Preparaciones para blanquear y otras sustancias para*



*lavar la ropa; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentríficos”*

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las catorce horas dieciséis minutos treinta y cinco segundos del primero de marzo de dos mil trece, dispuso, en lo conducente, lo siguiente (...) **“SE RESUELVE:** *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada”*

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto, en la representación indicada, la **Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, apoderada especial de **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, presentó recurso de apelación 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 Jueza Ortiz Mora, 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 rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado por considerarla inadmisibles por razones intrínsecas, no obstante señala el artículo 8 inciso a) como causal de inadmisibilidad y además señala que los productos cosméticos de uso dermatológicos, pertenecen a la clase 5 y no a la clase 3.

Por su parte la apelante indicó que no lleva razón el Registro, ya que la marca es suficientemente distintiva, agrega que en cuanto a la calificación dada a los productos solicitados sea “productos cosméticos de uso dermatológico” pertenecen a la clase 05 y no a la 03, ya que como lo establece la clasificación de Niza, los productos cosméticos pertenecen a la clase 03 y que sean de uso dermatológico, quiere decir que son para el cuidado de la piel, lo cual hace que encajen en la clase 03 solicitada.

En el presente caso resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud de inscripción del signo **MEDIHEALTH**”, pero no con fundamento en el artículo 8 inciso a), ya que considera este Tribunal que el signo es inadmisibles por razones intrínsecas con base en lo dispuesto en el artículo 7 inciso g)

**TERCERO. ANÁLISIS DE FONDO.** En el presente caso, es importante señalar que una marca es aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otro, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo 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 un signo de otro, que protege productos o servicios de la misma especie o naturaleza.

Y es que, precisamente el análisis de distintividad de los signos marcarios, consiste en el estudio



de sus características intrínsecas y extrínsecas, a los efectos de determinar su registrabilidad. De tal manera, las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**. Estos 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:*

*(...)*

*g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio de que se trata*

*(...)*

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, 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.

Ahora bien, este Tribunal en resoluciones anteriores sobre el registro o no de una marca y específicamente sobre la marca propuesta, ha resuelto reiteradamente que un signo es inscribible no sólo cuando cumple plenamente con esa característica de aptitud distintiva, sino también cuando no sea incurso en alguna de las causales de impedimento de registro comprendidas en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas.

Visto lo anterior, resulta claro para este Tribunal que el signo propuesto, examinado en su conjunto, está conformado por el término denominativo “MEDIHEALTH” y que según lo indicara la solicitante su traducción al español es “MEDISALUD”, y respecto a los productos que pretende proteger “*productos cosméticos de uso dermatológicos*” es carente de la distintividad necesaria que requiere un signo para su inscripción.



La conformación de una denominación de un signo distintivo es parte esencial para determinar su procedencia. En cuanto al signo “**MEDIHEALTH**” de acuerdo a su traducción “medisalud”, está conformado según el artículo 28 de la Ley de rito por palabras de uso común necesarias en el comercio. Cualquier empresario puede utilizar las palabras medi o salud, ya que no pueden ser apropiadas por un solo comerciante. En ese sentido se requiere para que sea distintivo dentro del tráfico de bienes otra palabra que la haga diferente y le otorgue esa distintividad que requiere para ser individualizada por el consumidor dentro del comercio. No es lo mismo decir “**MEDIHEALTH**”, que “**MEDIHEALTH MARIA**”. Ese último término “**Maria**” es el que vendría a diferenciar esa marca de entre otras, tal como lo establece el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por lo expuesto, los agravios de la apelante deben rechazarse, al incurrir el signo propuesto en la causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas.

De esta forma el Tribunal confirma la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial , pero aplicando el inciso 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 **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas dieciséis minutos treinta y cinco segundos del primero de marzo 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 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***

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas dieciséis minutos treinta y cinco segundos del primero de marzo de dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción del signo **“MEDIHEALTH”** 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