

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0545-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de productos “**CFR PHARMACEUTICALS BRINGING NEW SCIENCE TO LIFE (DISEÑO)**”

GYNOPHARM S.A., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 1432-2012)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 1186-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del quince de noviembre del dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada una vez, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0984-0695, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GYNOPHARM S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con catorce minutos y cincuenta y ocho segundos del catorce de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de febrero de 2012, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CFR PHARMACEUTICALS BRINGING NEW SCIENCE TO LIFE (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir, en la clase 29 de la nomenclatura internacional: “*carne, pescados; carne de aves y carne de caza; extractos de carne, frutas y verduras; hortalizas y legumbres en conserva,*

congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 12:14:58 horas del 14 de mayo de 2012, 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 para la clase 29 internacional solicitada. (...)***”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 18 de mayo de 2012, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de la empresa **GYNOPHARM 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, la invalidez o la nulidad 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 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. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió que el signo propuesto “**CFR**

PHARMACEUTICALS BRINGING NEW SCIENCE TO LIFE (DISEÑO), está constituido por términos que causan engaño y confusión respecto a los productos que se desean proteger, en virtud que el signo se traduce al español tal y como lo indicó el solicitante como “**CFR Productos Farmacéuticos trayendo a la vida la nueva ciencia**”, frase que en relación con los productos que se pretenden proteger resulta engañosa debido a que imprime en la mente del consumidor medio, una idea errónea dado que hace referencia a “**productos farmacéuticos**”, lo que podría causar engaño o confusión al consumidor promedio con respecto a los verdaderos productos a proteger y distinguir, razones por las que el signo marcario propuesto no es susceptible de registro al ser inadmisible por razones intrínsecas al violentar el literal j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte, el apelante en su escrito de expresión de agravios no concuerda con la calificación hecha por el Registro en razón de que su representada la empresa **GYNOPHARM S.A.** ha trascendido en la industria farmacéutica y ha hecho innumerables aportes a la comunidad, como miembro de la Corporación Farmacéutica Recalcine, corporación chilena que tiene presencia en 11 países de Latinoamérica, en Vietnam, Pakistán y Europa, encargándose Gynopharm S.A. como miembro de esta Corporación de comercializar una cantidad de productos de altísima calidad para mejorar la salud del consumidor, y de ahí se desprende el origen de la solicitud de registro que nos atañe, entendiendo entonces que el término “CFR” de la marca solicitada por su mandante, representa las iniciales de “Corporación Farmacéutica Recalcine”, siendo el signo solicitado una de las líneas más fuertes de esta Corporación. Señala que el Registrador desarticula el signo y se enfoca únicamente en la existencia del término “pharmaceuticals” para rechazar el registro de la marca, sin tomar en consideración el resto de factores que la componen, como los distintos colores utilizados, la variedad en tamaños y estilos de letra, la particularidad de las iniciales CFR propias y características de la Corporación Farmacéutica Recalcine, y la frase “bringing new science to life”, factores que le aportan la necesaria distintividad para poder convertirse en marca; teniendo además un sinnúmero de marcas solicitadas en otros países como Chile, Brasil, y el Caribe, así como también en Costa Rica; concluyendo con base en el Voto No.

592-2009 de este Tribunal que su representada cuenta con una familia de marcas registradas en América Latina, y solicitudes en proceso en Costa Rica, por lo cual no se le debe de negar su derecho tal y como lo establece el artículo 2 de la Convención de París.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Sobre la aplicación del inciso g) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, (en adelante Ley de Marcas), hemos de indicar que la aptitud distintiva es una condición necesaria que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como marca, que su principal función es que el consumidor lo pueda diferenciar de entre otros de su misma especie. En ese sentido, este Tribunal es del criterio que también el signo propuesto incurre en la condición de prohibición de registro contenida en ese literal, pudiéndose afirmar entonces que, carece de aptitud distintiva respecto de los productos a proteger y distinguir, en razón de que no se relacionan, y más bien, el uso de tal marca podría resultar engañoso y prestarse para confusión al consumidor, ya que con permitir su inscripción se estaría cayendo en la prohibición del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas tal y como lo estableció el Órgano a quo, al ser los productos a proteger totalmente distintos a las características enunciadas en el distintivo solicitado, situación donde aplicaría el inciso j) de dicha ley que impide el registro de tales signos.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, “**CFR PHARMACEUTICALS BRINGING NEW SCIENCE TO LIFE (DISEÑO)**”, en virtud de que no califica para efectos registrales ya que puede provocar engaño y confusión en el consumidor sobre la naturaleza de los productos; tomando en cuenta el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas, los productos a proteger y la marca como un todo, se concluye fácilmente que no tienen relación alguna, en este caso productos como “*carne, pescados; carne de aves y carne de caza; extractos de carne, frutas y verduras; hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles*”; graban en la mente del consumidor al percibir el signo solicitado, un concepto o idea totalmente diferente en virtud

de la traducción que tiene la marca en pugna al idioma español, sea “**CFR Productos Farmacéuticos trayendo a la vida la nueva ciencia**”, resultando ésta claramente engañosa y se presta a confusión para el consumidor, en virtud de los productos resaltados supra que pretende proteger y distinguir, lo anterior de conformidad con el inciso antes citado; además de **carecer de distintividad respecto de tales productos**, en los términos señalados en el inciso **g)** del numeral **7º** de la Ley de Marcas.

Resulta más bien claro que, dicha denominación marcaria, tendería a engañar y a confundir al consumidor respecto de si los productos tienen que ver o no con productos farmacéuticos. La marca sometida a análisis consiste en una marca mixta “**CFR Productos Farmacéuticos trayendo a la vida la nueva ciencia**”, vocablos que no evocan ni siquiera los productos que pretende proteger y distinguir en la clase 29 del Nomenclátor Internacional, de repetida cita, clase que acuña productos alimenticios y no productos farmacéuticos, los cuales se ubican en la clase 05 de la nomenclatura internacional.

Siendo así las cosas, los alegatos de que en otros países y en Costa Rica existen presentadas solicitudes de marcas que se encuentran en proceso y que son del mismo corte del signo solicitado, así como que su representada cuenta con una familia de marcas registradas en América Latina, no son vinculantes a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en Costa Rica, no depende de que ya se encuentren registrados dichos signos en nuestro país u otros, ya que es acorde al análisis de las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en sus artículos 7 y 8 de la ley citada, que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripción, teniendo además presente que rige el principio de territorialidad.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su impugnación, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa

GYNOPHARM S.A., de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso **g)** del artículo **7º** de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CFR Productos Farmacéuticos trayendo a la vida la nueva ciencia**”, por su falta de distintividad y tendencia a engaño y confusión al consumidor de conformidad y en concordancia con el inciso **j)** del artículo citado, respecto de los productos que protegería y distinguiría, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes, en virtud de que éstos no desmeritan de ninguna manera que el signo propuesto incurre en las prohibiciones de inscripción de los incisos citados, razones por las cuales debe denegarse su inscripción.

De esta forma y acorde con lo anteriormente expuesto, los términos que se buscan proteger como marca caen dentro de las prohibiciones del artículo 7 incisos **g)** y **j)** de la Ley de Marcas, es decir, se trata de un signo falto de distintividad, y presto a engaño y a confusión al público consumidor, según se dijo.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GYNOPHARM S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las doce horas con catorce minutos y cincuenta y ocho segundos del catorce de mayo del dos mil doce, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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 y doctrina que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GYNOPHARM S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las doce horas con catorce minutos y cincuenta y ocho segundos del catorce de mayo del dos mil doce, la cual se confirma, denegándose 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55