



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0732-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “Mediderm Leading the future of Skin Care Pharmaceuticals (Diseño)”

GYNOPHARM S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. (2011-03261)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 0121-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con treinta y cinco minutos del once de febrero de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, abogada, vecina de San José, Guachipelín de Escazú, del Centro Comercial Paco 200 Oeste Edif. Prisma Of. 308, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y cuatro-seiscientos noventa y cinco, en su condición de apoderada especial de la empresa **GYNOPHARM S.A.**, sociedad organizada y válidamente existente de conformidad con las leyes de Costa Rica, domiciliada en Curridabat 100 metros sur y 50 este de la Mc Donald’s, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y tres minutos y un segundo del catorce de junio del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de abril el dos mil doce, la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, de calidades y condición dicha al inicio solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**Mediderm**



Leading the future of Skin Care Pharmaceuticals (Diseño)”, para proteger y distinguir en **clase 16** de la Clasificación Internacional de Niza, “*papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidas en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta*”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las trece horas con cuarenta y tres minutos y un segundo del catorce de junio de dos mil doce, rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de julio del dos mil doce, la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GYNOPHARM S.A.**, interpuso recurso de apelación en contra la resolución supra citada, expresando agravios, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

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. Analizado el expediente, observa este Tribunal que en fecha cuatro de abril del dos mil doce, la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en representación de la empresa **GYNOPHARM S.A.**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**Mediderm Leading the future of Skin Care Pharmaceuticals (Diseño)**”, en **clase 16** de la Clasificación Internacional de Niza. Según se observa el Registro le hace una prevención que consta a folio 5 del expediente, la cual fue notificada el 18 de abril del 2012, indicándole en lo conducente que *“(...) el signo solicitado contempla la frase “Leading the future of skin Care Pharmaceuticals” cuya traducción es “Liderando el futuro en farmacéuticos del cuidado de la piel”. Como bien ha indicado la solicitante, sin embargo ello proyecta en la mente del consumidor regular que el producto refiere a ser de naturaleza médica o de salud para cuidado de la piel, lo cual resulta totalmente engañoso para el consumidor, sea por la naturaleza, modo de fabricación y la aptitud para el empleo o el consumo, ya que lo que se pretende proteger y distinguir son productos de la clase 16 internacional (...)”*, supra citados, razón por la cual el Órgano **a quo**, le concede un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución de prevención, para que la sociedad supra citada se refiera a dichas observaciones. La parte contestó la prevención el día 31 de mayo del 2012, sin embargo, lo hace por vía fax después de las cuatro de la tarde (Ver folio 6), por lo tanto la contestación a la prevención debe computarse hasta el día hábil siguiente, sea el 1º de junio del 2012, encontrándose dicha contestación fuera del plazo concedido por el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El Registro de la Propiedad Industrial como puede apreciarse de la resolución venida en alzada, hace todo un análisis de la extemporaneidad, y sobre el uso del fax, para rechazar finalmente la solicitud de inscripción de la marca pretendida con fundamento en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



El Registro de la Propiedad Industrial resolvió que el signo propuesto “**Mediderm Leading the future of Skin Care Pharmaceuticals (Diseño)**” está constituido por términos que causan engaño y confusión respecto a los productos que se desean proteger y distinguir, 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 ésta hace referencia a un producto particular, con lo que se denota la confusión que le causaría al consumidor promedio, ya que al observar el distintivo nos vende la idea de un producto farmacéutico relacionado con el cuidado de la piel, situación que no es efectiva a la hora de comprar los productos, en virtud de que el “*producto no incluye un cuidado para la piel*”, por lo que tal circunstancia impide la inscripción de la solicitud que nos ocupa, en razón de que podría causar engaño o confusión al consumidor promedio con respecto a los verdaderos productos a proteger y distinguir, situación por la cual el signo marcario propuesto no es susceptible de registro al ser inadmisibles 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 alega como punto central de sus agravios las circunstancias de fuerza mayor que involucraron el tener que enviar la contestación a la prevención del artículo 14 realizada por el Registro vía fax y el motivo por el cual ésta entró de forma extemporánea, razón por la cual solicita en virtud del principio de economía procesal tenerla como presentada en tiempo, ya que de lo contrario se vería perjudicado y obligado a solicitar la presente marca nuevamente, generándole esto un exceso de trámites al sistema y un retraso al administrado.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto al agravio fundamental del aquí apelante, este Tribunal avala lo resuelto por el Órgano a quo, en cuanto a que la contestación a la prevención realizada fue extemporánea, y por lo tanto se tiene como no presentada. Asimismo debe señalar este Tribunal que el rechazo de la marca propuesta se debe a situaciones intrínsecas de la misma, que a continuación se entran a analizar. Valga decir además que si bien en la contestación a la prevención del artículo 14 que nos ocupa, el aquí apelante limitó los productos, por lo anteriormente expuesto esta contestación y en virtud de ello la limitación se tiene como no



presentada por su condición de extemporaneidad; y que aún en el caso de ésta que fuera admitida recae en la prohibición establecida en el artículo 11 de la Ley de Marcas, ya que no se trata de una limitación de la lista de productos sino más bien un cambio en la misma, agregando también que dicha limitación de productos no fue un agravio en la apelación que nos ocupa.

Por otra parte, 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 inciso g) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas, 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, “**Mediderm Leading the future of Skin Care Pharmaceuticals (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; y tomando en cuenta el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas, los productos a proteger y el signo como un todo, se concluye fácilmente que no tienen relación alguna, en este caso productos como *“papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidas en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de*



impresa; clichés de imprenta”; graban en la mente del consumidor al percibir el signo solicitado, un concepto o idea totalmente diferente en virtud de que como bien lo señaló el Órgano a quo dichos productos no tienen ninguna relación con el cuidado de la piel, resultando la marca propuesta claramente engañosa y 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 **j)** del numeral 7º de la Ley de cita, además de **carecer de distintividad respecto de tales servicios**, en los términos señalados en el inciso **g)** del numeral 7º de la Ley de Marcas. Resulta más bien claro que, dicha denominación marcaría, tendería a engañar y a confundir al consumidor respecto de si los productos tienen que ver o no con el cuidado de la piel.

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 **“Mediderm Leading the future of Skin Care Pharmaceuticals (Diseño)”**, 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.

De esta forma y acorde con lo anteriormente expuesto, los términos que se buscan proteger como marca incurren perfectamente 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 trece horas con cuarenta y tres minutos y un segundo del catorce de junio del dos mil doce, 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, 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 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 trece horas con cuarenta y tres minutos y un segundo del catorce de junio del dos mil doce, la cual se confirma, denegándose el 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