



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0733-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “GYNOPHARM THE PRIMARY SUPPORT FOR THE WOMAN’S HEALTH SPECIALIST”, (DISEÑO)**

**GYNOPHARM S.A, Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N°2012-3260)**

**Marcas y otros signos distintivos**

## **VOTO N° 142-2013**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** Goicoechea, San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta minutos del doce 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, titular de la cédula de identidad número 1-984-695, en su condición de apoderada especial de la empresa **GYNOPHARM S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con cincuenta y nueve minutos trece segundos del catorce de junio de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diez de abril de dos mil doce, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, de calidades y en su condición antes indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“GYNOPHARM THE PRIMARY SUPPORT FOR THE WOMAN’S HEALTH SPECIALIST”(DISEÑO)** en clase 05 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para la medicina; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario;*



*complementos alimenticios par personas y animales; alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las doce horas con cincuenta y nueve minutos trece segundos del catorce de junio de dos mil doce, 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 2 de julio 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, 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 el Juez Suárez Baltodano, 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. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal j) del



artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas: El Registro consideró que: “(...) *en segundo término y bajo la premisa de que el signo debe ser analizado considerando todos sus elementos, sean denominativos y figurativos, es que resulta indispensable estudiar cómo será comprendida o interpretada la frase “The primary support for the woman’s health specialist” cuya traducción es “el principal apoyo para el especialista de la salud de la mujer”, misma que es parte integral del signo presentado. Es inevitable que el consumidor regular se proyecte en la mente que la frase “The primary support for the woman’s health specialist” no sea una marca que se refiera a productos relacionados con la salud y dirigidos a las mujeres, sin embargo, por los productos que pretende proteger y distinguir el signo presentado, es donde deviene el riesgo de engaño, pues no se protegen productos de dicha naturaleza en forma específica, sino más bien contempla preparaciones veterinarias, y sus relacionados con los animales, alimentos para bebés, desinfectantes, fungicidas, herbicidas, entre otros los cuales no tienen ninguna relación con la frase contenida en el signo...*”

Por su parte, la apelante alega en su escrito de expresión de agravios que la resolución que rechaza la solicitud de la marca de su mandante lo hace en primer lugar basándose en la contestación extemporánea y en segundo lugar por considerar la solicitud de la marca confusa y engañosa, agrega que el no admitir la contestación del auto de prevención genera que la delimitación que se requería para poder superar la objeción planteada por parte del registrador no sea tomada en consideración y por ende la solicitud de marca rechazada por ser considerada confusa, no obstante argumenta que en aras de eliminar cualquier posible confusión solicita la delimitación de los productos de la marca **“GYNOPHARM THE PRIMARY SUPPORT FOR THE WOMAN’S HEALTH SPECIALIST”(DISEÑO)**, dejando estrictamente en *“Productos farmacéuticos para la salud de la mujer; productos higiénicos para la medicina para la salud de la mujer; sustancias dietéticas para su uso médico para la salud de la mujer”*, dicha solicitud fundamentada en el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual establece la posibilidad de modificar la solicitud de registro.



**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** Este Tribunal no comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**GYNOPHARM THE PRIMARY SUPPORT FOR THE WOMAN’S HEALTH SPECIALIST**” (DISEÑO), una vez que fueron delimitados los productos por la solicitante fundamentado en el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Al respecto este Tribunal ya ha señalado en el Voto No. 739-2009 de las 13 horas con 45 minutos del 6 de julio de 2009, lo siguiente::

*“(...) En cuanto a la modificación del signo solicitado la Ley de Marcas reza en lo conducente: “**Artículo 11.- Modificación y división de la solicitud.** El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite, o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud; pero la lista podrá reducirse o limitarse. (...)” Al respecto debe aclararse que las modificaciones que tradicionalmente el Registro ha permitido e incluso solicitado es sobre aquellos elementos de carácter genérico, necesarios para el comercio, y que de conformidad con el artículo 28 de la ley de marras, no son susceptibles de protección. ...”*

*De este modo, a la luz de la legislación marcaria la solicitud de registro de marca no puede ser modificada durante su trámite, cuando esas modificaciones impliquen cambios esenciales y sustantivos en la marca, o, cuando se amplíe la lista de los productos o servicios que se presentaron en la solicitud de inscripción del signo marcario, siendo posible limitar la lista de productos o servicios, pero no es susceptible la modificación de los elementos sustanciales que conforman la marca, de existir una reforma de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una nueva solicitud, sujeta al procedimiento de calificación registral.*



*Conforme con lo dispuesto en el artículo 11 transcrito, la modificación se autoriza únicamente para aquellos casos en que operen cambios secundarios, o bien, para el caso en que la lista de productos o servicios presentada en un inicio se reduzca o se limite, sin que ello implique una transformación de los elementos esenciales que componen el signo marcario.*

De lo anterior se desprende, que la modificación solicitada por la aquí apelante como agravio, resulta totalmente procedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Marcas señalada, nótese que dicha norma señala que el solicitante puede modificar o corregir la solicitud en cualquier momento del trámite y en el presente caso al delimitarse la lista de productos de la marca **“GYNOPHARM THE PRIMARY SUPPORT FOR THE WOMAN’S HEALTH SPECIALIST”(DISEÑO)**, para *“Productos farmacéuticos para la salud de la mujer; productos higiénicos para la medicina para la salud de la mujer; sustancias dietéticas para su uso médico para la salud de la mujer”*, no estamos en presencia de un cambio esencial de la solicitud.

Una vez reducida la lista de productos para productos relacionados con la salud de la mujer el motivo de engaño indicado por el registro se eliminó. Al concluirse que el signo solicitado no violenta lo estipulado en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y asimismo resultar procedente la modificación solicitada, de conformidad con el artículo 11 del mismo cuerpo normativo, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con 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 la Propiedad Industrial, a las doce horas con cincuenta y nueve minutos trece segundos del catorce de junio de dos mil doce, la cual en este acto se revoca.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **CON 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 la Propiedad Industrial, a las doce horas con cincuenta y nueve minutos trece segundos del catorce de junio de dos mil doce, la cual en este acto se revoca para que se continúe el trámite. 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**