



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-623-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “EXCELENTE EN DERMATOLOGIA”
(DISEÑO)**

ZOETIS LLC, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-2705)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 142-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas quince minutos del doce de abril de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, quien es mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **ZOETIS LLC** sociedad organizada bajo las leyes de Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con ocho minutos nueve segundos del veinticuatro de junio de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 19 de marzo de 2013 por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica de comercio



en clase 44 internacional para proteger y distinguir: “*Servicios para facilitar información y asesoría en relación con dermatología veterinaria*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con ocho minutos nueve segundos del veinticuatro de junio de dos mil quince, 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 6 de julio de 2015, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **ZOETIS LLC**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince.”

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Se tiene como hecho probado que el término “excelencia” califica los servicios que pretende proteger la marca **EXCELENTE EN DERMATOLOGIA”**

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales d) y g) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en



adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. En ese sentido consideró que el signo marcario propuesto está conformado por términos que no aportan la diferencia necesaria para obtener protección registral ya que son de orden genérico y de uso común y por tanto carente de la necesaria distintividad que permita su inscripción.

Por su parte, el apoderado de la empresa **ZOETIS LLC** señala que la valoración de la registradora de dejar en libre disposición la palabra “excelencia” no es acertada, por cuanto existen infinidad de marcas inscritas que contienen ese término, por lo que alega que no hay razón para argumentar que el signo solicitado no tiene aptitud distintiva, agrega que el criterio del registrador es subjetivo ya que emite una valoración basado en una suposición en la cual el consumidor medio toma una decisión errónea, indica que en cuanto a los términos originalidad, novedad se aplican en el campo de las marcas y que la solicitada es perfectamente inscribible para los servicios que desea proteger en clase 44 internacional. Solicita se revoque la resolución apelada y se continúe el trámite de inscripción del signo solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. 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 que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos 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:



*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

(...)

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate.

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica

A pesar de que la marca que nos ocupa es del tipo mixta, su factor preponderante es la parte denominativa, siendo que el público consumidor al ubicarse frente a ésta, la imagen que retendrá es **“EXCELENCIA EN DERMATOLOGÍA ”** para distinguir: *“Servicios para facilitar información y asesoría en relación con dermatología veterinaria”*, vemos como el signo solicitado no tiene la suficiente distintividad respecto a los servicios que desea proteger en clase 44 internacional, ya que son palabras genéricas y de uso común.

Al realizar la valoración de las formalidades intrínsecas, se nota que el signo propuesto viola los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. El término **“EXCELENCIA EN DERMATOLOGÍA”** indica la calidad del servicio, es decir está diciendo que el servicio se destaca por la excelencia en el área de la dermatología y al ser los servicios relacionados a la dermatología veterinaria es de uso común en el sector pertinente con respecto a los servicios que pretende proteger, resulta incuestionable que no se le podría dar al solicitante exclusividad sobre dichos términos.

En cuanto a los agravios del apelante se debe señalar lo siguiente: 1) En cuanto al alegato que la valoración que hace la registradora de dejar en libre disposición la palabra “excelencia” no es acertada, por cuanto existen infinidad de marcas inscritas en el mercado. Respecto a este agravio se ha de indicar que, conforme al principio de independencia de las marcas, cada solicitud es analizada respecto de su específico marco de calificación registral, razón por la cual ese hecho no significa en modo alguno que el signo propuesto también tenga que ser aceptado. 2) En relación a los términos originalidad y novedad que se aplican en el campo de las marcas y que



la solicitada, es perfectamente inscribible para los servicios que desea proteger en clase 44 internacional; se debe señalar que el análisis del signo se hace en su conjunto, tomando en cuenta los elementos denominativos y figurativos. Hecho el análisis en su conjunto, resulta que la marca es carente de distintividad en relación a los servicios que pretende proteger. Nótese que el término “excelencia” imprime un calificativo de mejor, de superior, lo cual en relación a los demás competidores podría existir un riesgo de confusión que incide en el tráfico mercantil. Los demás competidores no podrán utilizar ese término dentro de sus propuestas similares. Asimismo se hace incurrir al consumidor en un riesgo de confusión, en el sentido de creer que los servicios brindados son mejores, superiores en relación a otros de su misma especie, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Resulta además de relevancia señalar, que el proceso de calificación está sometido a un marco legal en donde el registrador debe de valorar conforme a la Ley nacional si cumple o no los requisitos de inscripción, sea se deben valorar las formalidades intrínsecas y extrínsecas de la marca solicitada a efecto de determinar si cumple con el principio de funcionalidad. Este principio establece: “ *B. Principio de Funcionalidad Bajo este principio debemos entender que un signo susceptible de servir como marca sólo se podrá registrar si no constituye un elemento funcional de los productos que se desean proteger. En otras palabras, la funcionalidad quiere decir que la marca “no sea fundamental para el uso o el fin al que está destinado el producto”* (OMPI, 2007, p.7).

La doctrina concuerda que la importancia del principio de funcionalidad radica en que el objetivo de la regulación marcaria es el fomento a la competencia legítima, manteniendo un equilibrio adecuado entre las distintas figuras que se buscan proteger en la Propiedad Intelectual. (OMPI, 2007) (<http://www.iiij.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/t13-nuevas-modalidades-de-marcas-olfativas-tactiles-y-gustativas-viabilidad-utilidad-y-efectos-juridicos-en-costa-rica.pdf>)



Aunado a ello; tanto la Autoridad Registral como este Tribunal, al momento de resolver las presentes diligencias debe fundamentar su decisión, única y exclusivamente en los autos que constan dentro de este expediente, resultando ajenos otros casos o expedientes relativos a solicitudes que son extrañas a este procedimiento, por cuanto en ellas han sido, a su vez, valorados los elementos y argumentos aportados en cada caso concreto.

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. Cada una de las palabras que componen el signo las vamos a encontrar en servicios iguales o similares, lo que hace que el consumidor medio no recuerde alguna particularidad de la marca que se propone para esos productos o servicios, 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 inadmisibles por razones intrínsecas, ya que el signo utilizado, no tiene suficiente aptitud distintiva.

Conforme a lo indicado, lo procedente conforme a derecho es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ZOETIS LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con ocho minutos nueve segundos del veinticuatro de junio de dos mil quince, la cual 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, 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ZOETIS LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con ocho minutos nueve segundos del veinticuatro de junio de dos mil quince, 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse MaryDíaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55