



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-560-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “SCLERA”

THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. -2014-1449)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 198-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veinticinco minutos del veintiuno de abril de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, quien es mayor, abogada, vecina de San José, 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 **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con diecinueve minutos siete segundos del cuatro de junio de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de febrero de 2014, por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica de comercio **SCLERA** en clase 05 internacional para proteger y distinguir: *“productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos nutricionales para seres humanos y animales;*



emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas . ”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las a las catorce horas con diecinueve minutos siete segundos del cuatro 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 parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para los productos “Productos farmacéuticos y veterinarios: productos higiénicos y sanitarios para uso médico; emplastos, material para apósitos y que se continúe trámite material para empaste e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas ”*

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de junio de 2015, la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, apeló la resolución referida.

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 el Juez Villavicencio Cedeño, 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado en clase 05 para los siguientes productos: “*Productos farmacéuticos y veterinarios: productos higiénicos y sanitarios para uso médico; emplastos, material para apósito*”, el literal j) del artículo 7° 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, además que el signo resulta engañoso en relación con los productos que pretende proteger.

Por su parte, la apoderada de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION** en su escrito de apelación señala que la resolución apelada omite referirse a la solicitud de delimitación solicitada, agrega que el no tomarse en cuenta todos y cada uno de los aspectos sometidos a análisis y referirse expresamente a ellos en la resolución generan en la misma un vicio por actividad procesal defectuosa y por tanto debe decretarse su nulidad.

TERCERO. 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:*

(...)

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.”

Considera este Tribunal al igual que lo hizo el a quo, que el signo *SCLERA* en relación a los productos de *“Productos farmacéuticos y veterinarios: productos higiénicos y sanitarios para uso médico; emplastos, material para apósito* puede generar engaño en el consumidor, ya que tal y como lo indica la solicitante a folio 2 *“...la marca “SCLERA” no tiene ningún significado ofensivo en español.”*, el calificador encuentra que es una palabra en idioma inglés que significa esclerótico, sea la parte blanca del ojo, por lo que debido a su significado se torna en un signo engañoso para unos productos, mientras que permanece arbitrario para otros, acogándose la limitación que hizo el Registro de la Propiedad industrial a saber: *“empaste e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas ”* ya que para el resto de productos se convierte en una marca engañosa ya que los productos no tienen relación con el signo infringiendo así el inciso j) del artículo 7 indicado.

Respecto al único agravio alegado por la apelante en el cual refiere a que la resolución final es nula por no haberse pronunciado sobre la limitación al listado presentada a folio 11, se debe señalar que la resolución final si se refiere a este punto, tal y como consta a folio 15 de la citada resolución en donde el Registro expresamente se pronuncia al respecto, razón por la cual dichos agravios deben ser rechazados.

Conforme a lo indicado, lo procedente conforme a derecho es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de



apoderada especial de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con diecinueve minutos siete segundos del cuatro de junio de dos mil quince la cual 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 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 la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con diecinueve minutos siete segundos del cuatro de junio de dos mil quince la cual en este acto se confirma, rechazando la solicitud de inscripción solicitada. 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 Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55