



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0687-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “OLD MAN MEANING”

GYNOPHARM, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5477-2013)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 246-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del trece de marzo de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-984-695, en representación de la empresa **GYNOPHARM, S.A.**, sociedad costarricense con domicilio en Curridabat, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y ocho minutos, cincuenta segundos del diecisiete de setiembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de junio de 2013, la **Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, en la condición indicada solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“OLD MAN MEANING”**, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger: *“preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones higiénicas y sanitarias para la medicina, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico y veterinario, complementos alimenticios para 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 de las diez horas, cincuenta y ocho minutos, cincuenta segundos del diecisiete de setiembre de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial decidió rechazar de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 19 de setiembre de 2013, la **Licenciada Villanea Villegas** en representación de la empresa solicitante, sin expresar agravios recurrió la resolución referida.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez 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 Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, LA FALTA DE AGRAVIOS DEL RECORRENTE Y EL CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN



APELADA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción solicitada por considerar que el signo puede causar confusión en los consumidores, ya que su traducción al español es “viejo hombre significado”, lo cual hace alusión directa a productos para hombre, siendo que no necesariamente los que se va a proteger se dirigen en forma exclusiva al sector masculino de la población, por ello la marca propuesta es carente de la distintividad necesaria en relación con su objeto de protección, dado lo cual no es susceptible de registro, porque transgrede lo dispuesto en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y considere hayan sido afectados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos esbozados para convencer al Tribunal, de que la resolución de la Autoridad Registral fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación.

En el caso bajo examen, la representación de la empresa solicitante, **GYNOPHARM, S.A.**, en su escrito de apelación omitió expresar el fundamento de su inconformidad. Y una vez conferidas las audiencias correspondientes, tampoco se manifestó en ese sentido ante este Tribunal. Bajo este panorama, es claro para esta Autoridad de Alzada que no se cuenta con los elementos de hecho o de derecho que sustenten su impugnación en contra de la resolución que recurre. Por ende, en virtud de la obligación que tiene este Tribunal de verificar la legalidad, se entra a conocer el expediente en su totalidad.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, al constatar que no existe algún vicio en el procedimiento llevado a cabo en este caso y al analizar la marca



solicitada con relación a los productos descritos en su objeto de protección, coincide con lo argumentado por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar su inscripción, por cuanto el signo pretendido es engañoso y está compuesto por términos denominativos, cuyo significado es conocido y que, al visualizarlo con los productos a proteger, no le aporta la distintividad necesaria para constituirse en un registro marcario, de conformidad con lo dispuesto en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Respecto de las **marcas engañosas**, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en los Votos Nos. 198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011 y 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011, en los cuales se manifestó indicando:

“...El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“El concepto de marca engañososa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. (...)

El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así, en efecto, mientras que la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y sólo prohíbe el registro de signos exclusivamente compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [v. art. 5.1.g) LM] no se ha incluido el adverbio exclusivamente, lo que conduce a afirmar que, si un elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el signo considerado en su conjunto.” Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253 y 254, itálica del original, subrayado nuestro.

(...)

En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma



planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede./

Partiendo de lo expuesto, y teniendo presente que existen otros elementos en el conjunto del signo pretendido, la cita que se hizo de Manuel Lobato explica claramente como un elemento que llame a engaño impide el registro del signo aún y cuando haya otros elementos en la denominación que otorguen aptitud distintiva al conjunto...” [Voto No. 198 -2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011].

En este mismo sentido, en el Voto No 1054-2011 este Tribunal afirmó:

“...El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “(...) *Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)*” (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.**)

(...)

De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, “(...) *El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se*



respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. (...)” (KOZOLCHYK, Boris y otro, **“Curso de Derecho Mercantil”**, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación...” [Voto No 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011]

En consecuencia, al analizar el signo propuesto en este caso, sea **“OLD MAN MEANING”**, el cual es traducido por el propio solicitante como “viejo hombre significado”, en relación con lo que pretende distinguir y proteger “*preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones higiénicas y sanitarias para la medicina, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico y veterinario, complementos alimenticios para 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*”, se evidencia, tal como afirmó el Registro, que producirá en el consumidor la percepción de que los productos asociados al signo son exclusivamente para hombres de edad avanzada, para “hombre viejo”, lo cual no es necesariamente cierto, ya que algunos de ellos ni siquiera son de aplicación para estas personas.

De tal forma, y aplicando lo indicado por Otamendi, de admitirse la marca **“OLD MAN MEANING”** para dichos productos, se hará creer al público consumidor que tienen determinadas características, especiales para ese sector de la población y por ello deviene en engañosa, es decir que, haciendo un análisis lógico-objetivo, al confrontar el signo versus los productos a que se refiere, este entra en contradicción con su objeto de



protección y por ello es un signo engañoso, carente de la distintividad necesaria, máxime que en este caso el signo no contiene ningún término que le aporte alguna distintividad y por eso no es susceptible de registro ya que transgrede lo dispuesto en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y, en virtud de los fines conferidos a la protección mediante el derecho de marcas, es obligación de la Autoridad Registral y de este Tribunal resguardar tanto el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de naturaleza o calidad de los productos que se le ofrecen, como el de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, impidiendo que estos se vulneren por medio de actos de competencia desleal, defendiendo así ese doble interés: el público y el privado, como afirma Kozolchyk.

Por todo lo expuesto, considera este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y ocho minutos, cincuenta segundos del diecisiete de setiembre de dos mil trece, se encuentra ajustada a derecho y por ello, lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de **GYNOPHARM, S.A.**, y en consecuencia se confirma dicha resolución.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el Recurso de



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Apelación interpuesto por la **Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de **GYNOPHARM, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y ocho minutos, cincuenta segundos del diecisiete de setiembre de dos mil trece, la cual se confirma denegando el registro del signo **“OLD MAN MEANING”**. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES
TE. Marcas con falta de distintividad
Marca descriptiva
TG. Marcas inadmisibles
TNR. 00.60.55