



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0974-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “*BIOMEDICAL SCIENCE*”

GYNOPHARM,, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3268-2012)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 322-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinte minutos del ocho de abril de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada, abogada, vecina de Escazú, con cédula de identidad 1-984-695, en representación de la empresa **GYNOPHARM, S. A.**, sociedad costarricense, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y nueve minutos, dieciocho segundos del veintidós de agosto de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de abril de 2012, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, de calidades y en la condición indicadas, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “***BIOMEDICAL SCIENCE***”, quien lo traduce como “***ciencia biomédica***”, 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 o 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*”. Posteriormente, en



escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de agosto de 2012, solicita limitar la lista de productos a proteger, dejando únicamente los siguientes “*Productos farmacéuticos, preparaciones higiénicas y sanitarias para la medicina, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las quince horas, treinta y nueve minutos, dieciocho segundos del veintidós de agosto de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante recurrió la resolución referida y en razón de que fue admitido el recurso de apelación conoce este Tribunal.

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. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial deniega la



inscripción al signo solicitado por considerar que contiene palabras descriptivas y calificativas, en relación a los productos que desea proteger en Clase 05 y por lo tanto carece de la distintividad suficiente para constituirse en un derecho marcario, aunado a que resulta engañosa, por cuanto le otorga características, en este caso referidas a un supuesto procedimiento biomédico especial que no puede ser asegurado al consumidor por esa Autoridad Registral, dado lo cual transgrede lo dispuesto en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, en su escrito de expresión de agravios presentado ante este Tribunal, indica que la marca solicitada cumple con el carácter identificador -que es el factor primordialmente relacionado con la distintividad-, necesario para ser recordado por el consumidor e individualizado entre sus competidores y por ello la interpretación del Registro resulta errónea y subjetiva. Respecto de la posibilidad de provocar engaño, agrega la recurrente, que si la marca “BIOMEDICAL SCIENCE” se solicita en clase 5, siendo que sus productos serán expendidos en farmacias, las cuales son atendidas por un regente farmacéutico, ese riesgo se ve anulado porque existe un intermediario que garantiza al consumidor adquirir lo que busca. En razón de dichos alegatos, solicita se anule la resolución que recurre y se ordene el registro del signo pretendido.

TERCERO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Nuestra normativa marcaria es clara en que para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza, ofrecidos en el mercado por titulares distintos.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de éste artículo, específicamente sus incisos g) y j) impiden la inscripción de un signo marcario cuando “...*No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o*



servicio al cual se aplica.” y cuando “...Pueda causar engaño o confusión sobre (...) la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo (...), o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...”

En este punto debe agregarse que la distintividad es una particularidad de todo signo marcario y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a diferenciar unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda tomar libremente su decisión de consumo, respecto de otros bienes ofrecidos en el mercado y que resulten similares o susceptibles de ser asociados. Y es que, esa **distintividad** de la marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes, menos distintivo resultará.

Una vez analizado el signo propuesto a la luz de la normativa citada en el párrafo precedente, advierte este Tribunal que la marca “**BIOMEDICAL SCIENCE**” hace referencia directa a la ciencia y a la biomedicina, siendo que, consultado el término biomedicina en la Vigésimo Segunda Edición del Diccionario de la Lengua Española (<http://www.rae.es/drae/>), nos indica: “**biomedicina. 1. f. Medicina clínica basada en los principios de las ciencias naturales, como la biología, la biofísica, la bioquímica, etc.**”, es decir, tal como afirma el Registro *a quo*, entonces el signo propuesto no se relaciona directamente con la medicina o la farmacia, y siendo que su objeto de protección es, en general, productos farmacéuticos y alimentos y sustancias dietéticas, por ello resulta engañoso y carente de distintividad respecto de dichos productos y no tiene la facultad de distinguirlos de otros que ofrecen los distintos empresarios en el mercado, violentando así lo dispuesto en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de la empresa **GYNOPHARM, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y nueve minutos, dieciocho segundos del



veintidós de agosto de dos mil doce, la cual 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y 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 Apelación*** interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de la empresa **GYNOPHARM, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y nueve minutos, dieciocho segundos del veintidós de agosto de dos mil doce, la cual se confirma, denegando el registro del signo **“BIOMEDICAL SCIENCE”**. 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

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55