



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0975-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “*BIOMEDICAL SCIENCE*”

GYNOPHARM,, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3267-2012)

Marcas y Otros Signos

### *VOTO No. 323-2013*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinticinco 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 nueve horas, cincuenta y seis minutos, dieciséis 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 16** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger: “*Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos), para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto*



*muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, clichés”.* 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 *Todo tipo de publicaciones referidas al ámbito de la ciencia biomédica, folletería, revistas”.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las nueve horas, cincuenta y seis minutos, dieciséis 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 RECORRENTE.** El Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción al signo solicitado por considerar que contiene palabras genéricas y de uso común, y por ello carentes de distintividad, en relación a los productos que desea proteger en Clase 16, dado lo cual transgrede lo dispuesto en el inciso g) 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. Concluye indicando que si se aplica correctamente la definición de marca establecida por ley y de acuerdo a los medios otorgados para realizar un análisis de fondo, es posible afirmar que la solicitud de marca *BIOMEDICAL SCIENCE* cumple con todos los atributos para ser registrada. 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 su inciso g) impide la



inscripción de un signo marcario cuando “...*No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*”

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 y, dado que su objeto de protección son publicaciones referidas a la ciencia biomédica así como folletos y revistas, resulta carente de distintividad respecto de dichos productos y por ello no tiene la facultad de distinguirlos de otros que se ofrecen en el mercado. Aunado a ello, la limitación realizada en la lista de productos a proteger no le hizo un aporte adicional, pues los términos usados son de uso común, impidiendo que la marca tenga esa especial característica. Dado lo anterior el signo pretendido violenta lo dispuesto en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, y por ello no es posible acceder a su registro.

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 nueve horas, cincuenta y seis minutos, dieciséis 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 nueve horas, cincuenta y seis minutos, dieciséis 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***

***Katía Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



***MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marcas con falta de distintividad***

***Marca descriptiva***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***