

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2015-0688-TRA-PI

**Solicitud de inscripción como marca del signo MEDICAL CANNABIS COSTA RICA
(diseño)**

ZEGREENLAB S.A, apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-3558)

Marcas y otros signos

VOTO 0350-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Alan Elizondo Medina**, quien es mayor, abogado, vecino de San José, cédula de identidad nueve-ciento ochonovecientos veintidós, en su condición de apoderado especial de la empresa **ZEGREENLAB S.A.**, cédula jurídica tres-ciento uno-seiscientos veintisiete mil quinientos quince, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, diecisiete minutos, nueve segundos del siete de agosto de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de abril de 2015 por el señor Emmanuel Pierre Javogue, de nacionalidad francesa, cédula de residencia uno dos cinco cero cero cero siete ocho tres uno, mayor, empresario, vecino de Santa Cruz de Guanacaste, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **ZEGREENLAB S.A.**, solicitó la inscripción como marca de comercio del signo



en clase 5 internacional para distinguir: “*preparaciones farmacéuticos y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.*”

SEGUNDO. Por resolución dictada a las diez horas, diecisiete minutos, nueve segundos del siete de agosto de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso en lo conducente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...*”

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de agosto de 2015, el licenciado **Alan Elizondo Medina**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ZEGREENLAB S.A** apeló la resolución referida, lo cual abre la competencia de este Tribunal.

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 ya que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su órgano colegiado del doce de julio al primero de setiembre de dos mil quince.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado los literales c) g) y j) del artículo 7 de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (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 algunos de los productos que pretende proteger.

Por su parte, el apelante señala que el nombre comercial es el elemento identificador mediante el cual el titular de un establecimiento comercial distingue su negocio de sus competidores, agrega que el signo distintivo Medical Cannabis no es genérico ni descriptivo sino que es evocativo, ya que no debe ser analizado en forma separada en cuanto a los elementos que lo componen sino de forma compuesta y unitaria. Solicita se revoque la resolución apelada y se declare con lugar la solicitud de inscripción del signo.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas 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.

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:*

(...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

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

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 **MEDICAL CANNABIS COSTA RICA (diseño)** puede generar engaño en el consumidor, ya que ya que: respecto de los productos del listado que son medicinales éstos no indican estar compuestos por cannabis, y los demás productos no son medicinales, por lo que 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, y el otorgamiento del derecho de exclusiva en dichas condiciones vendría a crear un desequilibrio en el mercado, ya que se estaría otorgando un derecho que va más allá de lo que el propio signo propone en su construcción, en demérito de otros posibles competidores que también comercialicen productos médicos basados en cannabis y que se encuentren ubicados en Costa Rica.

Respecto del agravio que indica que el nombre comercial es el elemento identificador mediante el cual el titular de un establecimiento comercial distingue su negocio de sus competidores y que el derecho al nombre comercial se adquiere por el uso, se recuerda que en el presente caso la solicitud corresponde a una marca por lo que dicho agravio resulta ser confuso. En cuanto al agravio de que el signo es evocativo se debe indicar que más bien es directo, ya que de él el consumidor puede entender clara y llanamente de qué se trata, sin el rodeo o elucubración

mental que imponen las marcas evocativas. Y por último, en cuanto a que los productos son derivados de cannabis, del listado no se desprende tal condición, razón por la cual dichos agravios deben ser rechazados.

Conforme a lo indicado, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación contra la resolución venida en alzada, la cual en este acto se confirma.

CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por el licenciado **Alan Elizondo Medina** representando a la empresa **ZEGREENLAB S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, diecisiete minutos, nueve segundos del siete de agosto de dos mil quince, la cual en este acto se confirma, rechazando la 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

Priscilla Loretto Soto Arias



DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55