

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0083-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción como marca del signo CARDIOACE**

**Vitabiotics Ltd., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2013-7178)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 454-2014***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas cinco minutos del treinta de mayo del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Dennis Aguiluz Milla, mayor, casado, abogado, vecino de Curridabat, titular de la cédula de identidad número ocho-cero cero setenta y tres-cero quinientos ochenta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa Vitabiotics Ltd, organizada y existente de conformidad con las leyes del Reino Unido, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con dieciséis minutos del treinta de octubre del dos mil trece.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de agosto del dos mil trece, el Licenciado Aguiluz Milla, representando a la empresa Vitabiotics Ltd., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de fábrica y de comercio del signo CARDIOACE en clase 5 de la clasificación internacional para distinguir preparaciones farmacéuticas, preparaciones con vitaminas y minerales, para administración oral y consumo humano.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las diez horas con dieciséis minutos del treinta de octubre del dos mil trece, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de enero del dos mil catorce, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación contra la resolución indicada; habiendo sido admitido para ante este Tribunal por resolución de las once horas, cuarenta y siete minutos, dieciséis segundos del nueve de enero de dos mil catorce.

**CUARTO.** Que 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser el presente 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, considerando que el signo propuesto es engañoso respecto de los productos que pretenden distinguir, rechaza el registro solicitado.

La representación de la empresa recurrente, argumenta en su escrito de expresión de agravios que el signo CARDIOACE es sugestiva, y que “...se empleará para productos relacionados con problemas cardíacos.”.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de revocarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.

En la construcción de signos distintivos es válida la utilización de elementos que resulten genéricos o bien descriptivos de características respecto de los productos y/o servicios a distinguir, esto es posible siempre y cuando existan otros elementos que de forma suficiente le añadan aptitud distintiva al conjunto, y no resulte ser que los elementos genéricos y/o descriptivos sean única y exclusivamente los que componen al signo propuesto para registro, artículos 7 párrafo final y 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas). La denominación propuesta CARDIOACE está formada por la unión de la raíz CARDIO- y las letras ACE.

En el distintivo marcario solicitado, la raíz “CARDIO” es un elemento genérico o de uso común que en la actualidad se utiliza en el ámbito farmacéutico para referirse a lo cardíaco. De conformidad con lo que dispone el artículo 28 de la Ley de Marcas en relación con el artículo 24 inciso b) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, el término “CARDIO” no goza de protección jurídica por ser un radical genérico respecto de los productos que se relacionan en algún modo con los temas cardíacos o del corazón.

De esta forma, las letras “ACE” son el elemento que agrega aptitud distintiva al conjunto, por ser un elemento arbitrario respecto de los productos propuestos. Al emplearse la raíz genérica “CARDIO”, el listado de productos de la marca solicitada debe limitarse a aquellos que se refieran a tratamiento cardiológico. Esto toda vez que se le debe brindar al consumidor información veraz y que le sirva de insumo a la hora de realizar la adquisición del producto.

En este sentido el espíritu de los artículos 1, 7 **in fine** y 7 inciso j) de la Ley de Marcas exige que haya correspondencia entre las características del producto indicadas dentro de la marca y la lista de productos a marcar, de lo contrario el signo deviene en engañoso y debe rechazarse su registro.

Habiendo el apelante indicado en su escrito de expresión de agravios que el producto “...se empleará para productos relacionados con problemas cardíacos.”, en virtud de lo establecido por el artículo 11 de la Ley de Marcas, con la limitación propuesta, el signo puede continuar su trámite como signo evocativo restringido a este tipo de productos.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Dennis Aguiluz Milla en representación de la empresa Vitabiotics Ltd., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con dieciséis minutos del treinta de octubre del dos mil trece, la que en este acto se revoca, para que en su lugar se continúe con el trámite de la solicitud de registro del signo CARDIOACE, según la limitación de productos indicada por el apelante, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. Prevenga el Registro al solicitante el pago de la tasa respectiva. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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**

## **DESCRIPTORES**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR. 00.42.25**