

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0087-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “WELLWOMAN”

Vitabiotics Ltd., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen No. 2013-7181)

Marcas y otros signos

VOTO No. 493-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veintiséis de junio 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 once horas con veintiséis minutos y un segundos 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 comercio del signo “**WELLWOMAN**”, en clase 5 de la clasificación internacional para proteger y 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 once horas con veintiséis minutos y un segundo 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 y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Órgano de alzada, expresó agravios.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 Ortiz Mora, 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 pretende proteger y distinguir, ya que contiene la denominación “WOMAN”, imprimiendo en la mente del consumidor promedio que los productos que se buscan proteger son para mujeres, y en realidad es para todo tipo de consumidor, sin distingo de sexo, razón por la cual rechaza el registro solicitado.

La representación de la empresa recurrente argumenta en su escrito de expresión de agravios, que el signo es evocativo y de fantasía, que será utilizado para productos dirigidos a las mujeres por lo que no hay engaño, y que se venderá en farmacias bajo prescripción médica. Que no hay posibilidad de confusión, debido a la ayuda profesional que se brinda en esos establecimientos a la hora de atender a los pacientes remitidos por los médicos que han recetado el medicamento. Agrega que se destinarán a males que afectan a las mujeres y por ello efectivamente es evocativo, para que los médicos y farmacéuticos precisamente no tengan posibilidad de confusión y que el mismo consumidor sepa que le están recetando.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse 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 proteger y distinguir, esto es posible siempre y cuando existan otros 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, No. 7978 (en adelante, Ley de Marcas). En el caso que se analiza el signo propuesto “**WELLWOMAN**” está conformado por la unión de las palabras “**WELL**” y “**WOMAN**”.

En ese distintivo, el uso de “**WELL**” en español se refiere a bienestar, y “**WOMAN**” es ampliamente entendida entre los consumidores costarricenses como mujer. Bajo ese entendimiento, el signo en su conjunto tan solo transmiten la idea sobre a quién van dirigidos los productos a proteger y distinguir. Sea las “*preparaciones farmacéuticas, preparaciones con vitaminas y minerales, para administración oral y consumo humano*” van destinadas para que sean usadas por mujeres. Siguiendo con el análisis, el signo también emite la característica de que va a traer bienestar a las mujeres. Entonces, asociando las anteriores precisiones

conceptuales al listado de productos propuesto, se obtiene que la referencia a mujeres resulta descriptiva en cuanto a quién van dirigidos los productos; y al introducir el concepto de “WELL” se hace referencia a una característica de estos, ya que la idea de bienestar indica la finalidad que se busca al ingerir el producto. Por eso, respecto de dichos elementos tan solo encontramos referencias descriptivas y carentes de distintividad, sin que haya aporte de aptitud diferenciadora por parte de alguno de ellos, razón por la que la marca propuesta violenta a criterio de este Tribunal, los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Ahora, y respecto de la referencia directa a mujer, argumenta el apelante que *no se puede negar que se empleará para productos y preparaciones vitamínicas para mujeres*. Si claramente se transmite con el signo la idea de que los productos están dirigidos al público femenino, esta característica no es indicada en el listado, y otorgar el registro marcario en tales condiciones devendría en una situación anómala que restaría transparencia al mercado, al ser un signo que por su propia construcción se autolimita en cuanto a las características de los productos que con ella se van a proteger y distinguir, y pondría al consumidor en la posibilidad de verse confundido en cuanto a su acto de consumo. La inclusión de un elemento que haga al signo propuesto incurrir en la tacha de engañoso, empaña incluso la aptitud distintiva que pudieren tener sus otros elementos:

“[...] La exclusión del registro de signos engañosos o deceptivos tiene por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores. [...]”

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 solo prohíbe el registro de signos exclusivamente compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [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, 1^{era} edición, 2002, p.p. 253 y 254 respectivamente**, itálicas del original.

En definitiva, la situación apuntada hace que el signo propuesto encaje en la causal de rechazo al registro contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que indica:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

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.

[...]"

Sobre el hecho de que los productos vayan a ser expedidos en farmacias no es algo que se pueda derivar objetivamente de la propia solicitud, todo lo contrario, en la práctica comercial las preparaciones con vitaminas y minerales para administración oral y consumo humano, no solamente son expedidas en farmacias sino también se ponen a disposición de los consumidores en anaqueles de supermercado y de otros comercios, en donde el consumidor realiza su acto de consumo sin la guía de un profesional en farmacia o al menos un dependiente especializado en los productos farmacéuticos.

Por todo lo anteriormente considerado, se declara sin lugar el recurso de apelación ahora conocido, confirmándose la resolución venida en alzada.

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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Vitabiotics Ltd.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintiséis minutos y un segundos del treinta de octubre del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**WELLWOMAN**”. 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 Súarez 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