

TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0820-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “FREEACNE”

THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2015-6487)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 496-2016

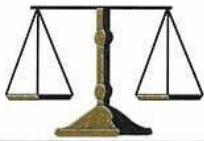
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinticinco minutos del treinta de junio de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, Guachipelín de Escazú, cédula de identidad 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:04:00 horas del 30 de setiembre del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 8 de julio del 2015, **MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS** de calidades y condición citada, presentó la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**FREEACNE**”, para proteger y distinguir en clase 5: preparaciones farmacéuticas 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. Que mediante resolución de las 11:29:27 horas del 17 de julio de 2015 el Registro



de la Propiedad Industrial indicó que el signo solicitado no es susceptible de inscripción ya que transgrede los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la ley de marcas.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 10:04:00 horas del 30 de setiembre del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO / Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]”**

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de octubre de 2015, **MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGRAS**, de calidades y en la representación indicadas, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 15 de enero de 2016, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

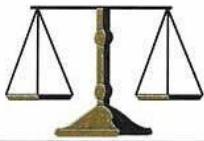
QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que como tales incidan en la resolución de este proceso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.



TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS ALEGATOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada concluye:

Sobre el particular, se confirma que se elimina el engaño al consumidor medio del signo solicitado en relación a los productos a proteger, por lo que no procede continuar aplicando el inciso j) del artículo 7 de la ley citada. Esto por delimitar la lista a: productos farmacéuticos para el tratamiento del acné.

El signo solicitado FREEACNE, aun siendo una sola palabra, a la vista resulta muy fácil para el consumidor determinar que es la unión de dos palabras: FREE y ACNE. Free se traduce al español como LIBRE, y ACNE es una enfermedad de la piel caracterizada por una inflamación crónica de las glándulas sebáceas, especialmente en la cara y en la espalda, tal y como lo define el Diccionario de la Real Academia Española.

Ambas palabras juntas le indican al consumidor que el producto lo que busca es estar libre del acné, exactamente la función que tiene el producto farmacéutico que pretende proteger el signo solicitado, por ello es que se establece que el signo es descriptivo y no evocativo como pretende justificarlo la apoderada.

Debe tomar en consideración la apoderada que los signos evocativos requieren de un esfuerzo mental para poder determinar con certeza el producto, sin embargo, FREEACNE no requiere esfuerzo mental, sino que indica exacta, clara y directamente para qué es el producto.

En este mismo orden de ideas, si el signo solicitado resulta ser descriptivo, cómo podría diferenciarse de otros productos farmacéuticos que también son para tratar el acné, y es por ello que deviene la carente aptitud distintiva.

Bajo el principio de independencia, cada solicitud se califica, independientemente de las marcas que tenga o no registradas el titular, ya que este Registro se apega al principio de legalidad y determina las causales de inadmisibilidad establecidas en la normativa vigente. De tal manera que, aunque el solicitante tenga ya inscrita una marca similar para toda la clase 5, ello no resulta vinculante para el signo solicitado.



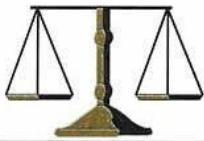
Por su parte, el apelante indica:

Que la marca debe ser analizada en su conjunto y no desmembrarla en sus componentes, conforme lo indica el artículo 24 del reglamento a la ley de marcas. Que al delimitar el signo a productos para el tratamiento del acné, no resulta en calificativo o descriptivo, sino a lo sumo sugestivo o evocativo. “...el hecho de que una marca sea evocativa, y por tanto débil, no significa bajo ningún punto de vista, que la marca no pueda adquirir la protección mediante el registro... ”. Alega el caso de Dextrosol para proteger Dextrosa pura cristalizada para usos medicinales, porque para proteger dextrosa la marca alude al mismo componente, además que no cuenta con un logotipo que le brinde distintividad, por lo que existen marcas registradas del mismo corte del signo solicitado.

Se está violentando el principio de libertad de comercio art.28 y 46 constitucional, cuando a otros se les ha otorgado registros en las mismas condiciones. La marca solicitada cuenta con los requisitos de ley para su registro y muestra de ello es que el Registro de la Propiedad Industrial, en el año 2008, le concedió a la misma empresa la marca FREEACNE MEDIHEALTH, bajo el registro número 199624.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO BAJO EXAMEN. De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), para ser registrables, las marcas deben contener una característica fundamental, **la distintividad**, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.

Ahora bien, el **literal d) del artículo 7º** de la Ley de Marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata, sobre lo cual se ha precisado que: “[...] La razón fundamental de que se impida el registro de marcas

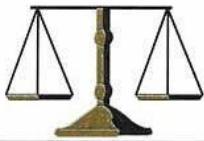


de connotación descriptiva, es que la marca no repercute en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca [...]. (Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p.115).

Los signos descriptivos, son conceptualizados por DIEGO CHIJANE, como aquellos signos que: “sirven para informar las características, cualidades, usos, ingredientes, efectos, procedencia u otras propiedades de esos productos o servicios. (...) que per se publicitan al objeto sobre el que se colocan al transmitir información directa sobre él. (...) Para deslindar con simpleza cuando nos encontramos ante una expresión genérica o descriptiva, se señala que la pregunta ¿qué es? Reflejará la denominación genérica, mientras que la pregunta ¿cómo es? La designación descriptiva. Así, la designación “mermelada” resulta genérica, mientras que la expresión “deliciosa” es descriptiva.” (Diego Chijane Dappkevicius, Derecho De Marcas, Editorial REUS y B de F, Montevideo Buenos Aires, 1852, págs. 50 ss.)

En lo que respecta al término FREEACNE, es claro que el mismo describe una característica del producto, estando frente a la prohibición que menciona el Registro del inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, de esta manera, un signo no podrá ser registrado, si luego de analizar los productos que éste pretende proteger, se determina que el signo es atributivo de cualidades de dichos productos, como el caso particular, ya que distingue productos farmacéuticos para el tratamiento del acné.

Es inminente que estamos frente a un signo que informa a los consumidores y usuarios a cerca de las características, de los productos a distinguir y no evocativo como lo quiere presentar el apelante, esto se puede sustraer claramente de los componentes del signo. Si bien se trata del término FREEACNE, el consumidor medio, desde el punto de vista fonético e ideológico



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

reconoce inmediatamente sus componentes FREE y ACNE, y el significado de los mismos, al colocarse en la posición del consumidor no se está violentando el análisis en conjunto de la marca ni la normativa reglamentaria, citada por el apelante.

Para una mayor claridad de lo antes señalado, la palabra acné se define como: Enfermedad de la piel caracterizada por una inflamación crónica de las glándulas sebáceas, especialmente en la cara y en la espalda [<http://dle.rae.es/?id=0V2SkfP>], y la palabra FREE en su traducción de la lengua inglesa al español es libre, y es de conocimiento general de la población costarricense ya que es un término muy utilizado en publicidad y propaganda para productos de diferente índole. Por lo anterior el signo resulta descriptivo de las características de los productos farmacéuticos para el tratamiento del acné, indica que el producto es para dejar libre de acné a la persona que padezca esta enfermedad, en virtud de lo anterior dicho signo no puede ser apropiado por un solo comerciante, informa la función característica del producto.

El caso de la marca **DEXTROSOL** aportado por el apelante, a manera de ejemplificar, debe indicarse que cada caso tiene un análisis distinto; se trata de una raíz con una desinencia que le otorga distintividad, lo cual es aceptado; distinto es describir una característica o función directa del producto que se está solicitado, que es lo que sucede en este caso.

En lo que respecta a la marca concedida con anterioridad, debe indicarse al impugnante que cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas al acto pedido por lo que la existencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente, donde se está en presencia de un signo descriptivo.

Sobre el argumento de violación de la libertad de comercio, debe entenderse que, como todas las libertades de origen constitucional, no son irrestrictas, sino responden precisamente a otros derechos constitucionales que deben ser equilibrados en el mercado, por lo cual, frente a la



libertad de los productores de identificar sus productos, se encuentra el derecho del consumidor y de los demás competidores de que las marcas que ingresen al mercado, no infrinjan reglas básicas de competencia y de protección al mismo consumidor de signos que puedan incidir negativamente en su decisión de consumo o bloquear la posibilidad de publicidad de los demás competidores al adueñarse de términos necesarios para describir los productos en el mercado.

En lo que respecta a la distintividad, al ser la marca descriptiva del producto que protege la misma carece de carácter distintivo o la capacidad intrínseca para poder ser signo, pues no puede identificar un producto de otro, no tiene ese poder de identificación un signo que protege cualidades o características del producto y no denota un origen empresarial de los productos. El carácter distintivo se mide con relación a los productos que va a proteger, en el presente caso no encontramos elemento alguno que le brinde distintividad a la marca.

Por las consideraciones expuestas y citas legales, que anteceden, concuerda este Tribunal con el criterio dado por el Registro de Propiedad Industrial, y en este sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, la que en este acto 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por **MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGRAS**, apoderada especial de **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, contra la resolución dictada por el



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:04:00 horas del 30 de setiembre del 2015, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo **FREEACNE**, para distinguir productos farmacéuticos para el tratamiento del acné. 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. -**NOTIFÍQUESE**.

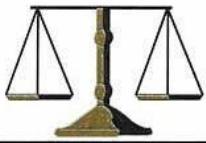
Norma Ureña Boza

Carlos José Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74