



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-1083-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “TURNING CANCER INTO CAN”**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 6282-2012)**

**CELGENE CORPORATION, Apelante**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO No. 505-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del nueve de mayo de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0532-0390 , en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CELGENE CORPORATION**, organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:27:53 horas del 24 de setiembre de 2012.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de julio de 2012, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, Abogado, con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble Los Balcones, 4to Piso, Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número 1-0415-1184, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CELGENE CORPORATION**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios “**TURNING CANCER INTO CAN**”, en clase 35 de la



clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Organizar y llevar a cabo subastas para recaudar fondos de caridad; brindar servicios de publicidad, mercadeo y promoción, tales como, desarrollo de campañas de publicidad para televisión, impresas, CD-ROM, diseño web”*, en clase 36 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Servicios de caridad para recaudar fondos, tales como, brindar individuos con la información y oportunidad de hacer donaciones monetarias a su caridad favorita; servicios de fundación de caridad, tales como, brindar actividades para recaudar fondos para apoyar procedimientos e investigación médica para aquellos en necesidad; servicios de caridad para recaudar fondos para enviar niños desamparados a uno de los varios campos alrededor de los Estados Unidos los cuales aceptan aquellos niños con tarifas de descuentos por una o más semanas; servicios de caridad para recaudar fondos mediante un evento de entretenimiento; servicios de caridad para recaudar fondos, tales como, servicios beneficencia en las áreas de recolección, administración y desembolsos de dinero en relación a programas e instalaciones para el bienestar de niños; servicios financieros, tales como, recaudación de fondos empresariales provistos en una red de cómputo como la internet”*, en clase 41 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Servicios de educación, tales como, brindar tutela, tutoría, clases, seminarios y talleres en las áreas de realce de los avances hechos en los tratamientos del cáncer y discusión de la importancia de continuar la investigación para desarrollar nuevos tratamientos innovadores en el área del cáncer”*, y en clase 44 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Brindar vínculos a sitios web de otros presentando información acerca de los diagnósticos y tratamiento del cáncer; brindar información en línea en el área de diagnósticos y tratamiento del cáncer; brindar una base de datos de cómputo en línea presentando información relacionada a diagnósticos y tratamiento del cáncer”*.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 13:27:53 horas del 24 de setiembre de 2012, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.



**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de octubre de 2012, interpuso recurso de apelación sin expresar agravios, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, tampoco 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 el Juez Suárez Baltodano, y;**

### **CONSIDERANDO**

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

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el registro solicitado por considerar que el signo marcario propuesto resulta capaz de causar confusión y engaño, siendo además es carente de la distintividad necesaria en relación con los servicios a proteger en clases 35, 36, 41 y 44, por lo no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que se rechazó la inscripción del signo marcario solicitado. Por su parte el apelante no expresó agravios.

**TERCERO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA.** Cabe



indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el Registro, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem** de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, ya sea en su escrito de apelación o durante la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, debe el recurrente expresar sus agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el **a quo**.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, ni al momento de apelar el representante de la empresa solicitante, ni conferida la audiencia de quince días, expresó el fundamento de su inconformidad.

Ante ese panorama, es claro para esta Autoridad de Alzada que no existe un verdadero interés, por parte de la sociedad recurrente, de combatir algún punto específico de la resolución impugnada, pues el escrito en el que se interpuso la apelación, por la carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación y el contenido mínimo de los agravios que debían ser analizados por este Tribunal.

No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción, ya que el signo solicitado no resulta inscribible por razones intrínsecas, tal y como bien lo señaló el Órgano a quo, en virtud de que los términos “TURNING CANCER INTO CAN”, no aportan distintividad porque incluyen únicamente



términos genéricos que en su conjunto no presentan una distintividad suficiente a efecto de que el consumidor pueda identificar los servicios que ofrece la empresa en clase 35, 36, 43 y 44, ya que como indica el solicitante al folio 12 “ en su conjunto brinda una idea definida y concreta al consumidor identificándolo con los productos que protege”, por lo que la misma no presenta distintividad y violenta el inciso g) de la Ley de Marcas. Además, al no estar en la lista una limitación en el sentido de que los servicios se refieren únicamente a lo relativo al cáncer como enfermedad, la marca resulta engañosa para los servicios que no se relacionen directamente con el cáncer, por lo que aplica también la causal de prohibición establecida en el inciso j) del mismo artículo.

Así las cosas y por no haberse expresado inconformidades en el escrito de interposición del recurso de apelación, y por no contarse luego con otros alegatos o pruebas (que se pudieron haber presentado en el momento de la audiencia conferida por este Órgano de Alzada), se colige necesariamente que **no hay agravios que deban ser examinados**, y como este Tribunal estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a Derecho, lo único procedente es declarar sin lugar el ***Recurso de Apelación*** interpuesto el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CELGEN CORPORATION**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintisiete minutos y cincuenta y tres segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil doce, la cual, por haberse cumplido con todos los requisitos de ley y no existir agravios que conocer debe confirmarse.

**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, N° 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 del 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 **Edgar Zurcher Gudián**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CELGENE CORPORATION**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintisiete minutos y cincuenta y tres segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, denegándose el registro solicitado de la marca de servicios “**TURNING CANCER INTO CAN**”, para las clases solicitadas. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TNR: 00.60.29**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**