



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Exp. N° 2014-0114-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de Marca de Fábrica y Comercio (PREGNACARE) (05)**

**VITABIOTICS LTD., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2013-7174)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO N° 539-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con veinte minutos del catorce de julio del dos mil catorce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor ***Dennis Aguiluz Milla***, abogado y notario, mayor, casado por segunda vez, vecino de Curridabat, cédula 8-0073-0586, Apoderado Especial Registral de la sociedad ***VITABIOTICS LTD***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las catorce horas catorce minutos cinco segundos del treinta y de octubre del dos mil trece.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas cuarenta y cuatro minutos y tres segundos del veinte de agosto del dos mil trece, el señor ***Dennis Aguiluz Milla***, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “***PREGNACARE***”, en Clase Internacional 5 de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) 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 dictada a las



catorce horas catorce minutos cinco segundos del treinta y de octubre del dos mil trece, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]**”.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas con cuarenta y tres minutos del seis de enero del dos mil trece, el Abogado y Notario *Dennis Aguiluz Milla*, en la representación indicada, presentó **Recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

**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.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por razones intrínsecas, y que transgrede el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Por su parte, el Apoderado Registral de la sociedad en cuestión,



indica que el signo solicitado es un término de fantasía, sin sentido alguno, y que no solo está formado por la palabra “PREGNA” razón por la cual el análisis debe hacerse sobre la totalidad de elementos y no disgregándolos, además de que es un término novedoso, que no es de uso común, descriptivo y mucho menos engañoso para el consumidor inteligente, mismo que jamás va a pensar en que la marca PREGNACARE se relaciona con el periodo prenatal de la mujer.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre el signo propuesto y el producto o servicio que se pretende proteger. Estos se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*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.*

Por otra parte, la *Confusión*, destacada en la jurisprudencia del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en su resolución de las nueve horas treinta y cinco minutos del doce de agosto del 2004, versa:

*“No es necesario que existe una identidad absoluta entre las marcas cuestionadas; basta que, por impresión visual, auditiva, fonética o de cualquier otra naturaleza, en alguna circunstancia, la confusión sea posible”*

La marca solicitada “**PREGNACARE**” busca proteger en Clase 5: “*Preparaciones farmacéuticas, preparaciones con vitaminas y minerales, para administración oral y consumo humano.*” La denominación propuesta, si bien no es correcto desmembrarla para hacer su análisis con respecto a los productos que protege, con solo visualizarla impregna en la mente del consumidor la evocación de la palabra en inglés **PREGNANT**, que se define en su traducción y significado al idioma español en [...] *Adj (person) embarazada, encinta; (animal) preñada;*



*(full of meaning, rain) preñado, cargado. (The University of Chicago Spanish Dictionary Spanish-English – English-Spanish, Fifth Edition, página 488).*

Por lo anterior no podría válidamente pensar este Tribunal que se trata de un vocablo de fantasía, ya que tal como se indicó, evoca la palabra en inglés **PREGNANT** y este no es un término sofisticado, tampoco incomprensible en el consumidor medio y es fácilmente identificable por esas personas que pueden relacionar conceptualmente estos términos. Los consumidores de habla inglesa y aún el público con conocimiento básico de este idioma, que en Costa Rica son bastantes porque esa materia se recibe desde la escolaridad, comprenderían el término “Pregnacare” y lo asociarían con cuidado de esa etapa Prenatal de una mujer preñada o embarazada.

En el caso concreto, el termino PREGNA protegería preparaciones farmacéuticas, preparaciones con vitaminas y minerales para la administración oral y consumo, y es aquí donde podría surgir el engaño que regula el numeral 7 inciso j) de la Ley de Marcas. El signo pretendido no guarda relación con los productos solicitados. Esto en razón de que lo que evoca el signo son productos para la mujer en estado de embarazo, para el cuidado de ese periodo y resulta que los productos que protege son para todo tipo de consumidor. Esta percepción hace que el signo solicitado induzca al consumidor al error.

Tal y como se indicó la denominación “PREGNA” y “CARE” [...] [*ker*] *N* (*worry*) *preocupación f; (attention) cuidado m, atención f, [...] (The University of Chicago Spanish Dictionary Spanish-English – English-Spanish, Fifth Edition, página 326)*, imprime en la mente del consumidor promedio que los productos que se buscan proteger están relacionados con el cuidado de la mujer en el periodo prenatal, y es aquí donde la utilización de ese vocablo en la marca solicitada podría aumentar la probabilidad de que el público de interés, se confunda y lo asocie en la forma indicada en violación del inciso j) del artículo 7 de la Ley de cita.

Conforme a las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación



presentado por el señor ***Dennis Aguiluz Milla***, Apoderado Especial Registral de la sociedad ***VITABIOTICS LTD***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las catorce horas catorce minutos cinco segundos del treinta y de octubre del dos mil trece, la cual se confirma.

**QUINTO. 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, y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor ***Dennis Aguiluz Milla***, en representación de la sociedad ***VITABIOTICS LTD***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas catorce minutos cinco segundos del treinta y de octubre del dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se deniega el registro de la marca “***PREGNACARE***”, en Clase 5 Internacional. 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 Suarez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

DESCRIPTORES:  
MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES  
TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD  
TG: MARCAS INADMISIBLES  
TG: TIPOS DE MARCAS  
TNR: 00:43:89  
TNR: 00.60.55