



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1234-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “*ETERN JUVENTUS (DISEÑO)*”

DERMOGEN-FARMA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5650-2012)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 629-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del veintinueve de mayo de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-812-604, en representación de la empresa **DERMOGEN-FARMA, S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintidós minutos, veintitrés segundos del veintinueve de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de junio de 2012, la **Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “*ETERN JUVENTUS (DISEÑO)*”, indicando que las palabras que lo componen son de fantasía, que se traducen del latín al español como “*DE LA ETERNA*” y “*JOVEN*”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger “*Productos farmacéuticos, complementos nutricionales destinados a complementar una dieta normal o a beneficiar la salud*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las quince horas, veintidós minutos, veintitrés segundos del veintinueve de octubre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, la **Licenciada Monge Rodríguez** interpuso recurso de apelación en contra de la resolución referida y por ello conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza el signo propuesto por considerar que resulta capaz de atribuir cualidades o características, causar confusión y es carente de distintividad necesaria en relación con los productos a proteger, dado que su significado es fácilmente apreciable por la población, principalmente al relacionarlo con los productos que pretende proteger, por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas, por violentar el artículo 7 de la Ley de Marcas, en sus incisos j) y g).



Por su parte, inconforme con lo resuelto, manifiesta el apelante que, si bien es cierto, el signo propuesto tiene una traducción al idioma español, está solicitado en idioma latín y es así como se va a inscribir. Afirma que es un nombre fantasioso, porque ya se sabe que no existe forma de mantenerse joven eternamente y por ello no puede considerarse engañoso. Agrega que la marca solicitada es creativa pero no evoca falsedad sino salud y bienestar, pero no de manera que se pueda sobreentender cuáles son los productos que protege. Asimismo, indica que las marcas deben ser analizadas en su conjunto y no en partes individuales, siendo que, en este caso, la solicitada no es nominativa, sino mixta y que el registrador no la estudió ni calificó como tal. Alega que sí es distintiva y no genérica, en razón de lo cual, solicita se continúe con su trámite de registro.

TERCERO. SOBRE EL CASO CONCRETO. El carácter distintivo de un signo marcario es una particularidad que representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda distinguir; y con ello ejercer su derecho de elección, entre unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares pero provenientes de otras empresas, que puedan ser asociados por el consumidor. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

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

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...)

j) Pueda causar engaño o confusión sobre (...), la naturaleza, (...), las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, (...) o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...”



De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado pueda causar engaño o confusión en el consumidor sobre sus cualidades o sobre ciertas características. Asimismo, no es susceptible de registro cuando carece de suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. De esta manera, la *distintividad* de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Dicho lo anterior, analizada la marca propuesta, considera este Tribunal Registral que no son de recibo los alegatos del recurrente, ya que, efectivamente el signo propuesto puede originar engaño en el consumidor porque al incluir en su elemento denominativo los términos “*ETERN*” y “*JUVENTUS*”, hará creer al consumidor que se trata de productos farmacéuticos y nutricionales que benefician la salud, permitiendo que quien los consuma se mantenga joven, y por ello no resulta idóneo para distinguirlos de otros ofrecidos en el mercado por otros empresarios.

Por lo expuesto, coincide este Tribunal con lo resuelto por el Registro a quo, en el sentido que el signo solicitado es inadmisibles por razones intrínsecas por violentar el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en sus incisos g) y j) por carecer de la distintividad suficiente para constituirse en una marca, siendo lo procedente denegarlo, y en consecuencia de declara sin lugar la apelación presentada por la **Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez** en representación de la empresa solicitante **DERMOGEN-FARMA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintidós minutos, veintitrés segundos del veintinueve de octubre de dos mil doce, la cual 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, que es Ley No.



8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 **DERMOGEN-FARMA, S.A.**, en representación de la empresa **DERMOGEN-FARMA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintidós minutos, veintitrés segundos del veintinueve de octubre de dos mil doce, la cual se confirma, para que se deniegue el registro de la marca solicitada ***“ETERN JUVENTUS (DISEÑO)”***. 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.**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Zayda Alvarado Miranda

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55