

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0177-TRA-PI

**Solicitud de registro como marca del signo ANIMALES MAYORES Y MENORES PEN
DUO STREP 25/20 (diseño)**

Agrovet Market S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9852-2012)

Marcas y otros signos

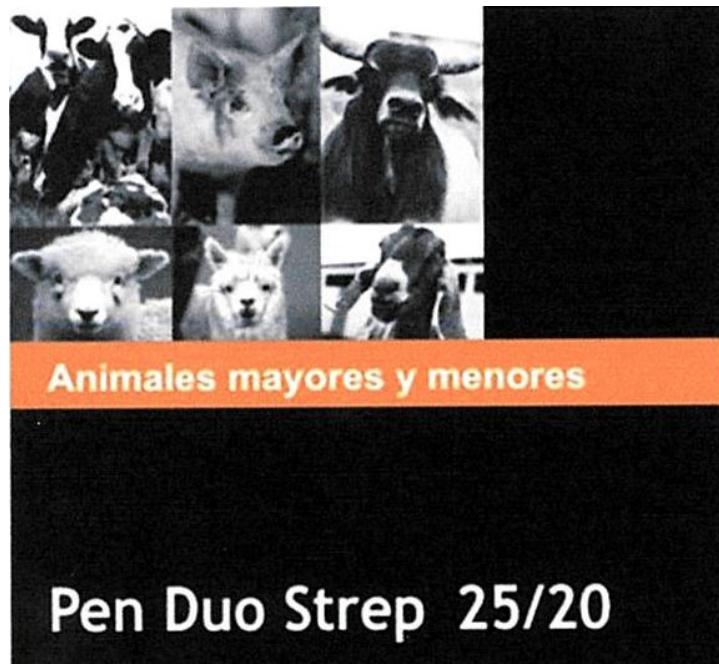
VOTO N° 0770-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas del trece de junio de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y nueve-ciento ochenta y ocho, en su condición de apoderado especial de la empresa Agrovet Market S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República del Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y tres minutos, dieciséis segundos del quince de enero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diecisiete de octubre de dos mil doce, la Licenciada Alfaro Solano, representando a la empresa Agrovet Market S.A., solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo



para distinguir en la clase 5 de la nomenclatura internacional suspensión inyectable para animales mayores y menores.

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y tres minutos, dieciséis segundos del quince de enero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veinticuatro de enero de dos mil trece, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las diez horas, cincuenta y dos minutos, treinta y ocho segundos del primero de febrero de dos mil trece, y admitida para ante este Tribunal la apelación por resolución de la misma hora y fecha de la antes indicada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal

toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve el presente expediente, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados, al referirse la presente resolución a un tema de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LO ARGUMENTADO POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el signo propuesto es tan solo el nombre de los compuestos del producto a distinguir y una indicación de los animales a los cuales se les podría aplicar, rechaza el registro solicitado. Por su parte la apelante indica que la marca resulta ser evocativa y por ende registrable, que PEN y STREP son tan sólo sílabas y no son en leguaje corriente formas de llamar a la penicilina y la estreptomicina, que la marca se ha inscrito en Perú y Ecuador, y que la marca se usa en Costa Rica.

TERCERO. FALTA DE APTITUD DISTINTIVA DEL SIGNO SOLICITADO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, haciendo suya la argumentación utilizada por el **a quo** para señalar la falta de aptitud distintiva del signo propuesto, considerando VII de la resolución venida en alzada:

“a) El signo “**Animales mayores y menores Pen Duo Strep 25/20**”, está constituido por términos que transmiten una idea clara de los productos que se pretenden proteger en la clase solicitada. En el presente caso se hace referencia expresa al concepto “**Pen**

Strep” (Penicilina y Streptomycina) que es un Antimicrobiano de amplio espectro destinado a bovinos, ovinos, equinos, caninos y felinos, por lo que carece de distintividad para este tipo de productos;...” (negritas del original).

Esa vinculación directa de los términos que componen al signo con los elementos que se utilizan en la formulación del producto, hace que no pueda ser éste considerado como del tipo evocativo, y por ende registrable, sino que lo hace caer en la falta absoluta de aptitud distintiva, contenida en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas).

Sobre el registro del signo solicitado como marca en otras latitudes, tenemos que no pueden los registros efectuados en el extranjero venir a dar fuerza al que ahora se solicita en suelo nacional. Ya la jurisprudencia de este Tribunal ha sido vasta en restar fuerza a tales registros en virtud de la aplicación del principio de territorialidad que rige el tema del registro marcario, contenido en el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en dicho sentido ver los Votos 760-2008; 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009; 282, 465, 476, 480, 550, 693, 733, 806 y 1039 de 2011; y 93, 331 y 709 de 2012, entre otros.

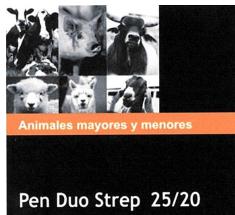
Y sobre el uso del signo solicitado en suelo nacional, tal y como ya indicó el **a quo**, dicho uso no subsana sus carencias, ya que no existe en nuestra legislación marcaria una excepción que permita romper la regla de prohibición intrínseca contenida en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por lo que el bloque de legalidad costarricense impide que la Administración Registral acoja una marca basándose en el uso previo que ésta haya podido tener en el mercado, si ésta incurre en alguna de las prohibiciones de registro intrínsecas contenidas en nuestro sistema de registro de marcas.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Monserrat Alfaro Solano representando a la empresa Agrovet Market S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y tres minutos, dieciséis segundos del quince de enero de dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del



signo **Pen Duo Strep 25/20**. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74