



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0294-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica y comercio “NEBIVOLOL”

THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 6016-2015)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0857-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta minutos del primero de noviembre de dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-984-695, en su condición de apoderada especial de la empresa THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Edificio Comosa, primer piso, Avenida Samuel Lewis, Republica de Panamá, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:18:18 horas, del 20 de abril de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado el 24 de junio de 2015, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licda. María de la Cruz Villanea Villegas, en autos conocida y en su condición de apoderada especial de la empresa THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Edificio Comosa, primer piso, Avenida Samuel Lewis, Republica de Panamá solicitó el registro de la



marca de fábrica y comercio “NEBIVOLOL”, en clase 5 internacional, para que proteger y distinguir; *“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. Los edictos correspondientes a la solicitud relacionada fueron publicados en las Gacetas números 23, 24 y 25, correspondientes a los días 3, 4 y 7 del mes de diciembre de 2015.

TERCERO. Dentro del plazo conferido y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de enero de 2016, el Lic. Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa JOHNSON & JOHNSON, planteó oposición contra la solicitud de registro relacionada.

CUARTO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 10:18:18 horas, del 20 de abril de 2016, se resolvió: *“... Se declara con lugar la oposición planteada por VÍCTOR VARGAS VALENZUELA, apoderado especial de JOHNSON & JOHNSON, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio NEBIVOLOL, solicitada en clase 05 por MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en su condición de apoderada especial de THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, la cual se deniega. ...”*.

QUINTO. Inconforme con la resolución mencionada, la representante de la empresa THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, interpone el 12 de mayo de 2016, recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante el Tribunal de alzada.

SEXTO. Por resolución dictada a las 09:15:00 horas, 17 de mayo de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: *“...Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria y admitir el*



Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...”.

SÉPTIMO. A la substanciación del recurso presentado 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa a las deliberaciones de Ley.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, acoge los hechos que como probados indicó el Registro de la Propiedad Industrial y agrega el siguiente:

- **3.-** Que la denominación “Nevibolol” es el nombre de un compuesto farmacéutico. (v.f 39 del expediente principal)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este procedimiento.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, procede a acoger la oposición planteada por la empresa JOHNSON & JOHNSON, contra la solicitud de inscripción del signo marcario “NEBIVOLOL” en clase 5 de la nomenclatura internacional, presentada por la compañía THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, en virtud de que una vez realizado su análisis, determinó que el signo propuesto no posee la suficiente aptitud distintiva para obtener protección registral, al estar compuesta por un término genérico dentro de la rama farmacéutica, y a su vez, engañoso con



relación a los productos que se desean comercializar. En consecuencia, se declara inadmisibles al transgredir los presupuestos del artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada de la compañía THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, en su escrito de agravios señaló, que efectivamente la denominación propuesta NEBIVOLOL refiere a un compuesto determinado, pero que no pretende adueñarse, dado que ese compuesto puede ser utilizado en otros medicamentos.

Agrega, que existen gran cantidad de marcas similares que se encuentran registradas en esa misma clase, sin que ello sea motivo para el rechazo de la solicitud, tal y como de esa misma manera lo consideró el registrador en su análisis. Para dichos efectos cita ejemplos de marcas inscritas visible a folio 27 del legajo de apelación.

Continúa manifestando el apelante, que el signo propuesto por su mandante superó la fase previa para su debida publicación, con lo cual queda claro que cumple con los requisitos impuestos por nuestra legislación, motivo por el cual no cabría aceptar los argumentos expuestos por el opositor. Que el registro inscrito “NEBILET” es diferente al signo propuesto por su mandante “NEBIVOLOL”, por lo que ambas pueden coexistir y donde el consumidor no podría confundirse a la hora de adquirir los productos de su representada, siendo que no están dirigidos a un mismo fin. En virtud de lo expuesto solicita se declare la nulidad de la resolución apelada y se ordene la inscripción de la marca propuesta por su mandante.

Por su parte, el representante de la compañía JOHNSON & JOHNSON, se apersona y manifiesta que se confirme la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:18:18 horas, del 20 de abril de 2016, y se proceda a denegar la solicitud de inscripción del compuesto farmacéutico “NEBIVOLOL” como marca, en clase 05 internacional, presentada por la



compañía THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como:

“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.” (agregada la negrilla)

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 o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado.

Ahora bien, los motivos de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenidos en un signo marcario encuentran su sustento 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:

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



De la anterior cita legal, se desprende que una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea descriptivo o calificativo de las características de ese producto o servicio. En relación al carácter descriptivo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“... Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger ...”. (Subrayado no corresponde al original.)

Por otra parte, 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 o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Ahora bien, para el caso bajo examen el signo propuesto “NEBIVOLOL”, en clase 5 internacional, para que proteger y distinguir; *“Preparaciones Farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebes; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”*, fue calificado por el registrador como descriptivo de cualidades y por ende con falta de distintividad. El calificador registral entra a conocer la naturaleza del denominativo propuesto “NEBIVOLOL”, determinando que dentro de la actividad farmacéutica dicha marca resulta ser



el nombre de un compuesto químico. Lo anterior, dada la información verificada en los sitios web por parte del operador jurídico. (v.f 39)

Ello, implica que no podría el Registro de la propiedad Industrial conceder un registro marcario bajo un denominativo que corresponde ser el compuesto químico de productos farmacéuticos y que por sí solos carecen de aptitud distintiva. En este sentido, el artículo 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que podría aplicarse al caso, aunque lo pedido no refiere a una etiqueta u otro signo compuesto, en lo de interés indica: “...*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesarios en el comercio*”. En el caso de análisis, al ser el signo propuesto el nombre de un producto químico, que a su vez puede estar presente en productos farmacéuticos, resulta en ese sentido de uso común y necesario en el comercio, tal como lo indica el artículo 28 citado, y al no existir otros elementos que valorar y le proporcionen la distintividad necesaria procede el rechazo de la solicitud.

Así las cosas, siendo que el denominativo propuesto “NEBIVOLOL”, refiere a un compuesto químico, los consumidores lo relacionaran con ese preciso medicamento o fármaco destinado al tratamiento para la presión arterial, induciéndose de esa misma manera a engaño al consumidor al proteger productos que no tienen ninguna relación con dicho fármaco. Por consiguiente, bajo este criterio de un término engañoso que vicia el signo solicitado, lo procedente es el rechazo de su solicitud.

Por las razones indicadas, este Tribunal considera que efectivamente el signo propuesto “NEBIVOLOL” es inadmisibles en apego al artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

CUARTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Señala la apoderada de la compañía THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION en su escrito de agravios, que la denominación



propuesta NEBIVOLOL refiere a un compuesto determinado, pero que, su mandante no pretende adueñarse, dado que ese compuesto puede ser utilizado en otros medicamentos. Cabe advertir, que no proceden sus argumentaciones en este sentido dado que tal y como se indicó, la denominación propuesta emplea un término que es de uso común y necesario dentro de la actividad mercantil, dejando el signo desprovisto de aptitud distintiva y es en función de ello que procede su rechazo.

Agrega la parte oponente que existen gran cantidad de marcas similares que se encuentran registradas en esa misma clase, sin que ello sea motivo para el rechazo de la solicitud, tal y como de esa misma manera lo consideró el registrador en su momento de análisis. Para dichos efectos cita ejemplos de marcas inscritas visible a folio 27 del legajo de apelación.

Respecto a lo señalado en el párrafo anterior, se debe advertir, que en la calificación registral debe aplicarse el principio de legalidad dentro de un marco de calificación donde se valoran las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto rogado. Los votos señalados hay que entenderlos dentro del contexto en que fueron emitidos, pero cada caso es único. En relación a este procedimiento el considerar la sola existencia de un signo marcario que no cumpla con los requisitos de admisibilidad contemplados en el numeral 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, violentaría el consagrado principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son de recibo.

Agrega, el apelante, que el signo propuesto por su mandante superó la fase previa para su debida publicación, con lo cual queda claro que cumple con los requisitos impuestos por nuestra legislación, motivo por el cual no cabría aceptar los argumentos expuestos por el opositor. Al respecto, cabe advertir al recurrente que un signo puede ser objetado tanto dentro de la fase de calificación dada a la solicitud previo a su registro, como además una vez inscrito bajo el proceso de nulidad. Razón por la cual sus consideraciones no son de recibo.



Que el registro inscrito “NEBILET” es diferente al signo propuesto por su mandante “NEBIVOLOL”, por lo que ambas pueden coexistir y donde el consumidor no podría confundirse a la hora de adquirir los productos de su representada, siendo que no están dirigidos a un mismo fin. Este Tribunal, no entra a emitir criterio con respecto al citado argumento en virtud de que el signo propuesto fue rechazado por razones intrínsecas contenidas en el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, no así por derechos de tercero.

Con relación a la nulidad alegada, no encuentra este Tribunal elemento alguno mediante el cual se identifique el citado vicio de nulidad, aunado al hecho que, del estudio integral del citado procedimiento, tampoco se evidencia irregularidad alguna que desencadene la existencia de una nulidad dentro del procedimiento instruido por el Registro de la Propiedad Industrial, tal y como lo preceptúan los artículos 197 y 199 del Código Procesal Civil.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, concluye este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licda. María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la empresa THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:18:18 horas, del 20 de abril de 2016, la cual se confirma en todos sus extremos.

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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo 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 la Licda. María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la empresa THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:18:18 horas, del 20 de abril de 2016, la cual se confirma y se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “NEBIVOLOL”, en clase 05 internacional. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora.