



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0474-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca fábrica y comercio “JUST SLEEP”

EMCURE PHARMACEUTICALS LIMITED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 1898-2015)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 979-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del diecinueve de noviembre de dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1018-975 en su condición de apoderado especial de la compañía **EMCURE PHARMACEUTICALS LIMITED**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:15:27 horas del 1 de junio de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el 25 de febrero de 2015 ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Lic. Néstor Morera Víquez en su condición de apoderado especial de la compañía **EMCURE PHARMACEUTICALS LIMITED**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “JUST SLEEP” en clase 5 internacional, para proteger y distinguir; *“Farmacéuticos y preparaciones medicinales.”*

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 11:15:27 horas del 1 de junio de 2015, resolvió; *“Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”*



TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 8 de junio de 2015 el Lic. Néstor Morera Víquez en su condición de apoderado especial de la compañía EMCURE PHARMACEUTICALS LIMITED interpuso recurso de apelación, contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Mediante resolución de las ocho horas, veinticinco minutos con cincuenta y seis segundos del quince de junio de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió; *“Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo,”*

QUINTO. 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 nulidad o 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada “JUST SLEEP” en clase 5 internacional, presentada por la compañía EMCURE PHARMACEUTICALS LIMITED, en virtud de determinarse que no cuenta con la capacidad distintividad requerida para su debida inscripción de conformidad con el artículo 7 inciso g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Por su parte, el representante de la compañía EMCURE PHARMACEUTICALS LIMITED a pesar de que recurrió la resolución final en fecha 8 de junio de 2015, no expresó agravios dentro de la interposición, ni en la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal, mediante resolución de las once horas, treinta minutos del catorce de agosto de dos mil quince. (v.f 53)

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. 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 juzgador, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al Tribunal de que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.

No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable previo a emitir las consideraciones de fondo lo que al respecto señala el artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que define la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir un signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.



Por su parte, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;

“... aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo ...” Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.

De ello se desprende que para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud y poder determinar con ello que no se encuentre comprendida en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas. Lo anterior, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, a efectos de que la misma no vaya a producir riesgo de engaño o confusión a los consumidores, como además de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

“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 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. (...).”



Bajo esta perspectiva, debemos advertir que 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 exclusivamente descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Para el caso que nos ocupa y del análisis realizado, se desprende que la denominación propuesta “JUST SLEEP” se encuentra compuesta por dos palabras en idioma inglés, que traducidas al idioma español significan “simplemente dormir” de fácil interpretación para el consumidor medio, en virtud de estar conformadas por términos de uso común dentro del idioma inglés y que se presentan de una forma gramaticalmente correcta. Por lo que, para los productos que se pretenden proteger “farmacéuticos y preparaciones medicinales” donde no se ha definido de manera clara el o los productos que se pretenden comercializar podría resultar engañoso, dada la extensa gama de productos en el campo de la medicina y no únicamente fármacos que ayudan a conciliar el sueño, no siendo ante ello posible su existencia registral.

Por otra parte, no podría este Tribunal de alzada obviar el hecho de que como se indicó en el párrafo anterior, el término empleado “JUST SLEEP” es de uso común, el cual no podría ser apropiable por parte de un tercero y dejar a los demás comerciantes sin poder hacer uso de él como complemento en sus propuestas similares, circunstancia por la cual tampoco podría obtener protección registral, conforme de esa misma manera lo dispone el artículo 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Al efecto dicho artículo dispone; “... *Elementos no protegidos en marcas complejas. 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 necesario en el comercio.*” Del numeral anterior se extrae, que la protección de un signo no se



extiende a los elementos genéricos. De tal forma que pese a que la frase se encuentra en idioma extranjero y siendo estos los únicos elementos que conforman el signo pedido, lo procedente de igual manera es su rechazo.

En este sentido, el rechazo del signo peticionado conforme al artículo 7 inciso g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, aplica en atención a que no todos los productos farmacéuticos están elaborados para que provoque dormir o dormir bien. De ahí el engaño que pudiera provocar la marca al consumidor. Ahora bien, si los productos señalados corresponden a los que coadyuvan con el sueño, entonces la marca no tendría distintividad y en consecuencia procede la aplicación del artículo 7 inciso g) de dicho cuerpo normativo.

En consecuencia, la prohibición intrínseca que deriva del signo, no es solo por la incorporación de términos de uso común, como lo es el término empleado JUST SLEEP, sino de características que relacionadas con el producto a proteger son descriptivas y potencialmente engañosos, y esto último vicia el resto del signo solicitado. Por lo anterior, y no habiendo agravios que debatir lo procedente es el rechazo del signo solicitado fundamentado en la aplicación del artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por las consideraciones indicadas este Tribunal concluye declarar SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Lic. Néstor Morera Víquez, apoderado especial de la compañía EMCURE PHARMACEUTICALS LIMITED, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, quince minutos con veintisiete segundos del primero de junio de dos mil quince, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento 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 el Lic. Néstor Morera Víquez, apoderado especial de la compañía EMCURE PHARMACEUTICALS LIMITED, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, quince minutos con veintisiete segundos del primero de junio de dos mil quince, la que en este acto se confirma, y se proceda con el rechazo de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “JUST SLEEP” en la clase 5 internacional. 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. - NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR: 00.41.53