
RESOLUCION DEFINITIVA**EXPEDIENTE 2021-0419-TRA-PI****SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“zzZueño”****LABORATORIOS FARSIMÁN, S.A., apelante****REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-4659)****MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS****VOTO 0546-2021**

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con doce minutos del veinte de diciembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad: 1-0679-0960, en su calidad de apoderada especial de la compañía **LABORATORIOS FARSIMÁN, S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Honduras, con domicilio en 6 ave. 5 calle S.O. #32, Barrio el Centro, San Pedro Sula, Honduras, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 12:16:10 del 30 de agosto de 2021.

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora **Marianella Arias Chacón**, en su calidad de apoderada especial de la compañía **LABORATORIOS FARSIMÁN, S.A.**,

presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “**zzZueño**”, para proteger y distinguir en clase 05 de la nomenclatura internacional: productos farmacéuticos y preparaciones para uso médico para tratar padecimientos asociados con el sueño.

Mediante resolución dictada a las 12:16:10 del 30 de agosto de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada, por considerar que consiste en su totalidad en una denominación que carece de distintividad. Lo anterior de conformidad con el artículo séptimo inciso g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la señora **Marianella Arias Chacón**, en la condición indicada, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, expresando como agravios los siguientes: **1.** La marca solicitada corresponde a un término de fantasía compuesto por la escritura de tres letras “Z” (dos minúsculas y una mayúscula) y la terminación “ueño”. La forma de la escritura y la evocación de una figura como la unión de las letras “Z” convierten al signo **zzZueño** en una marca evocativa. **2.** La forma de la escritura en la marca solicitada, evoca en el consumidor una idea que lo conduce a un proceso intelectual para procesar la información que se le brinda y entender que el uso consecutivo de las letras “Z” traen a su mente, de forma ingeniosa, una idea asociada al sueño, pero sin decirlo directamente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que por ser un asunto de puro derecho no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente.

TERCERO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria de la solicitud de inscripción de la marca “zzZueño”, para proteger y distinguir en clase 05 de la nomenclatura internacional: *productos farmacéuticos y preparaciones para uso médico para tratar padecimientos asociados con el sueño*, por considerar que consiste en una denominación carente de distintividad, conforme al artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas)

El artículo 2 de la Ley de Marcas, 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.”

Para determinar si un signo contiene la distintividad requerida, se debe realizar el examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, para determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad comprendida 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, que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores o bien de asociación empresarial.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio 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:

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.

De la normativa transcrita, resulta claro entonces que un signo marcario no puede ser objeto de registro, si resulta exclusivamente descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Al realizar el análisis del caso, este Tribunal determina que el signo solicitado no solo carece de distintividad, tal y como señaló el a quo, sino que también, es descriptivo con respecto a los productos que pretende proteger y distinguir, esto conforme se establece en el inciso d) del artículo séptimo de la Ley de marcas.

Los signos descriptivos son aquellos que transmiten directamente las características o propiedades de los productos o servicios que se pretenden distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 162-IP-2019, del 2 de diciembre del 2019, señaló:

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

Con respecto a la falta de distintividad de la marca solicitada, contemplada en el artículo 7 inciso g) del cuerpo normativo citado, es necesario señalar que el carácter distintivo, es aquel que le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente

a otras, y además contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto; sobre este tema el tratadista Diego Chijane, indica:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. **(Chijane Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).**

Como puede apreciarse, el empleo del denominativo “**zzZueño**”, muestra claramente la relación con los productos que pretende proteger y distinguir, sean estos: *productos farmacéuticos y preparaciones para uso médico para tratar padecimientos asociados con el sueño*. Donde precisamente, desde la perspectiva del consumidor el término que se solicita registrar resulta totalmente descriptivo de la función de dichos productos, sin que en su conjunto aporte algún otro elemento que le otorgue la aptitud distintiva necesaria, que le permita ser diferenciada e individualizada de entre las demás en el comercio.

Señala el apelante en sus agravios que la escritura en la marca solicitada evoca en el consumidor una idea que lo conduce a un proceso intelectual para procesar la información que se le brinda, y entender que el uso consecutivo de las letras “Z” traen a su mente de forma ingeniosa, una idea asociada al sueño, pero sin decirlo directamente. Al respecto, es importante aclarar que el hecho que la marca se encuentre escrita con ligeras modificaciones ortográficas o gramaticales no es suficiente para eliminar el carácter descriptivo del signo,

por cuanto la palabra “sueño” o “zzZUEÑO” serán percibidas por el consumidor de la misma forma, denotando transparente y directamente la función del producto.

En este sentido no estamos frente a una marca evocativa o sugestiva, ya que la característica primordial de este tipo de signos es el hecho que el consumidor debe efectuar un proceso intelectual para descifrar el concepto del signo, para llegar a determinar información respecto del género o cualidades de los productos a identificar. En el presente caso el término “zzZueño” no posee esa característica, ya que su significado es de fácil comprensión por parte del consumidor medio.

El apelante además de indicar que su signo es evocativo expone que es de fantasía, criterio que no comparte este Tribunal, en virtud de que las marcas de fantasía se encuentran conformadas por denominaciones u otros elementos que no tienen significado alguno, contrario a lo que ocurre con el signo propuesto, el cual es un signo descriptivo que informa directamente características y función de los productos que distingue, sin poseer otros elementos que le otorguen aptitud distintiva

Por los argumentos expuestos, se rechazan los alegatos expresados por el recurrente y se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, por cuanto la marca propuesta para registro es inadmisibles por razones intrínsecas, de acuerdo con los incisos d) y g) de la Ley de Marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Marianella Arias Chacón**, en su calidad de apoderada especial de la compañía **LABORATORIOS FARSIMÁN, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 12:16:10 del 30 de agosto de 2021.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora **Marianella Arias Chacón**, en calidad de apoderada especial de la compañía **LABORATORIOS FARSIMÁN, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 12:16:10 del 30 de agosto de 2021, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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. **NOTIFIQUESE**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53