

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0603-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios

(PHARMA-BIOSERV) (42)

PHARMA-BIO SERV PR. INC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2016-6704)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]



VOTO 0219-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas quince minutos del once de mayo del dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Jessica Salas Venegas, mayor, abogada, casada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1221-610, apoderada especial de PHARMA-BIO SERV PR, INC., organizada y existente conforme a las leyes de Puerto Rico, domiciliada en 6 Carr. 696, Dorado, Puerto Rico, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:19:45 horas del 13 de octubre del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en gestión presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 10:35:43 horas del 12 de julio del 2016, la licenciada Jessica Salas Venegas, en su condición de apoderada especial de PHARMA-BIO SERV PR, INC., solicitó la inscripción de la marca de

servicios , en clase 44 Internacional, para proteger y distinguir:
“Servicios de consultoría regulatoria y otros para las industrias relacionadas a las ciencias vivas

y otras”.

SEGUNDO. Que en aclaración presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 8:51:04 horas del 19 de agosto del 2016, la representante de PHARMA-BIO SERV PR, INC., indica que la clase 42 es la correcta y solicitada para su marca, además de que limita los servicios a proteger de la siguiente forma: *“Servicios de consultoría regulatoria para las industrias farmacéuticas y relacionadas a las ciencias vivas; sean pruebas, análisis y evaluación de programas farmacéuticos, métodos y gestión para asegurar el cumplimiento con los estándares de la industria”*

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 11:19:45 horas del 13 de octubre del 2016., indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”***

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser 11:57:05 horas del 31 de octubre del 2016, la licenciada Jessica Salas Venegas, apoderada especial de PHARMA-BIO SERV PR, INC., planteó recurso de apelación en subsidio, recurso que fuera admitido por el Registro de instancia y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

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 previa las deliberaciones de ley.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca PHARMA-BIOSERV por considerar que no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de PHARMA-BIO SERV PR, INC., indica que el evaluador de la marca no lleva razón, dado que el signo que se busca proteger si posee elementos distintivos que permiten conformarlo como un derecho marcario, pues en su visión de conjunto la marca resulta suficientemente distintiva; esta visión de conjunto se hace viendo la marca como un todo indivisible, sin hacer una descomposición de cada una de las unidades que los integran, y valorar únicamente la interpretación de los vocablos por separado, dejando de lado al signo en sí. Que el termino PHARMA-BIO SERV, visto como un todo y de igual forma separando sus términos, no posee una traducción al idioma español, y no se refieren directamente a un producto o servicio, ni tampoco este vocablo es la forma usual de llamar a los servicios que se proporcionan. Que se trata de un signo de fantasía y no tiene significado en particular, abstracto y no es la forma usual como los consumidores se refieren a los servicios que buscan proteger, sea servicio de consultoría para la industria farmacéutica, análisis y evaluación de programas farmacéuticos.

TERCERO: SOBRE EL FONDO. Efectuado el estudio de los agravios del apelante con la fundamentación normativa que planteó el Registro de la Propiedad Industrial, este Tribunal considera que no es viable la irregistrabilidad del signo propuesto, fundamentada en la aplicación del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, pues la marca de servicios



, plantea unos supuestos de distintividad que le permiten conformarlo como un registro marcario, por las razones que a continuación se expondrán.

La impresión de conjunto como principio básico de comparación, que no busca desmembrar el signo en estudio, sino analizarlo sucesivamente y no en forma simultánea con otros (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro), es por lo que la marca en cuestión cumple con los preceptos regulados en la ley marcaria, toda vez que cuenta con la suficiente *distintividad* para los servicios que pretende amparar sin causar engaño o confusión.

El signo que nos ocupa puede describirse tal y como lo hizo el recurrente en su solicitud, como una expresión denominativa de fantasía, con términos vistos en forma global. El término PHARMA-BIOSERV, no posee de forma conjunta o separada una traducción al idioma español; tampoco es la forma usual de llamar a los servicios que esta empresa ofrece.

Fernández Novoa propone los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos también en varios pronunciamientos del Tribunal de la Comunidad Andina, que dicen:

“...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante...”

“...en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” (FERNÁNDEZ NOVOA,

Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS.)

Esa visión de conjunto hace que la marca sea estudiada como un todo indivisible, sin descomponer las unidades que la integran, sin valorar los términos de forma separada, sin dejar de lado los elementos gráficos de los denominativos, aun y cuando la doctrina se ha inclinado a considerar que el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ya este Tribunal ha señalado lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su colocación, color y tamaño. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto, por ello, la marca a registrar goza del reconocimiento y distintividad suficiente para ser inscrita.

Los fundamentos dados por el Registro no son compartidos por esta instancia, no es cierto que el signo adolece de la distintividad necesaria para su registrabilidad, pues existe un carácter de originalidad distinguida en designaciones manifestadas, así como en sus elementos gráficos expuestos de forma creativa y singular. La marca solicitada como un todo posee la distintividad que la diferencia de otros en el mercado, ya que conlleva una combinación de elementos atractivos que le generan esa diferenciación inequívoca del servicio ofrecido.

Por último, la marca se admite tal y como fue solicitada tomando en cuenta la visión de conjunto y no cada elemento por separado. En ese sentido, el solicitante no puede venir en un futuro a solicitar exclusividad de los términos que componen su propuesta en forma individualizada, ya que el Tribunal le concede la posibilidad de continuar con la inscripción, pero atendiendo a la propuesta como un todo indivisible.

Conforme a las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Jessica Salas Venegas, en su condición

de apoderada especial de la empresa PHARMA-BIO SERV PR, INC., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:19:45 horas del 13 de octubre del 2016, la que en este acto se revoca, para que se continúe con la solicitud de inscripción de la marca



de servicios , en clase 42 Internacional, para proteger y distinguir: “Servicios de consultoría regulatoria para las industrias farmacéuticas y relacionadas a las ciencias vivas; sean pruebas, análisis y evaluación de programas farmacéuticos, métodos y gestión para asegurar el cumplimiento con los estándares de la industria” si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiese.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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 que anteceden, este Tribunal declara **con lugar** el recurso de apelación presentado por licenciada Jessica Salas Venegas, apoderada especial de PHARMA-BIO SERV PR, INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:19:45 horas del 13 de octubre del 2016, la que en este acto **se revoca**, para que continúe



con la inscripción de la solicitud de la marca de servicios , en clase 44 Internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de consultoría regulatoria para las industrias farmacéuticas y relacionadas a las ciencias vivas; sean pruebas, análisis y evaluación de programas farmacéuticos, métodos y gestión para asegurar el cumplimiento con los estándares de la industria*”, si otro motivo ajeno al expuesto no lo impide. Previa constancia y copia de esta

resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE. -

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TG. Representación

TNR. 00.4206