

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0607-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

PROCAPS, S.A.: apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2017-4911)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO 0229-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del cinco de abril del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor de edad, casada en segundas nupcias, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la empresa **PROCAPS S.A.**, constituida según las leyes de Colombia, domiciliada en Calle 80 N° 78B201, Barranquilla, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:04:32 horas del 27 de setiembre del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 12:31:38 horas del 25 de mayo del 2017, la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, de

calidades indicadas y en representación de la empresa **PROCAPS S.A.**, solicitó la inscripción de



la marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir en clase 05 internacional “*productos farmacéuticos en gel, para uso humano, preparaciones químicas para uso farmacéutico en gel, tabletas en gel, pastillas para uso farmacéutico en gel píldoras para uso farmacéutico en gel, suplementos dietarios en gel, sustancias dietéticas para uso médico en gel, todas las anteriores de 100% colágeno hidrolizado*” (ver aclaración de la lista de productos que consta a folio 11 del expediente origen).

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 10:04:32 horas del 27 de setiembre de 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** // *Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.*”

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la representante de la empresa **PROCAPS S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:23:50 horas del 09 de octubre de 2017, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución final antes referida, y en razón de ello, conoce este Tribunal en alzada.

CUARTO. 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determinó rechazar la inscripción de la marca solicitada por tratarse de un término descriptivo de las características de los productos a proteger y distinguir, así como carente de distintividad ya que no se puede asociar a un origen empresarial por parte del consumidor. Consecuentemente, la marca propuesta transgrede el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente indica en sus agravios, que PROCAPS S.A. es una compañía de medicamentos y productos similares desde 1977; que su marca no es descriptiva, sino que es evocativa, pues busca dar una idea de que es el tipo de producto que desea comercializar con la marca. Manifiesta que el registrador desmembró la marca para hacer el análisis, la marca debe ser analizada en su conjunto, incluyendo su diseño que la diferencia claramente de las demás y le da un alcance distintivo más elevado. Que según el voto 883-2015 en donde se analiza una marca descriptiva por resolución del Tribunal Registral Administrativo, donde se argumenta que la marca “NUTRIRICA” era descriptiva y por ende, no susceptible de registro; y que se ha permitido inscribir marcas similares como CORNERE-GEL, AUTOGEL, DENTAGEL, NUTRIGREEN, NUTRIGROW, que tienen un grado distintivo mucho menor a la marca que pretende registrar. Por último, solicita se declare sin lugar la resolución de las “10:04:32 del 27 de setiembre del 2017... la cual rechaza de plano la solicitud de registro de la marca



en clase 05 y se ordene la continuación del proceso.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, contiene en su artículo 7 las causales de objeción que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Así, y atinentes para el presente asunto 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.

...”

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que corresponde, analizando la causal prevista en el inciso d) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión de



que la marca solicitada “” contraviene lo dispuesto por la norma dicha, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o

servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: “... *El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables. ...*” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).

El público consumidor al ubicarse frente a esta marca, la imagen que retendrá es “NUTRIGEL”, la cual el consumidor medio reconoce y directamente asociaría con características a las que hacen referencia los productos que se pretende proteger y distinguir con éste. De esta forma el término “NUTRIGEL”, evocará para estos productos dos cualidades de ser nutritivos o con efectos farmacéuticos dietéticos para seres humanos y bajo la presentación de “GEL”; además al incluir la frase “COLÁGENO HIDROLIZADO 100%” se agrega a los productos propuestos otras características y cualidades descriptivas de los mismos. Este tipo de evocaciones tan fuertes y directas rayan en lo *descriptivo*, ya que tiene el efecto que el consumidor en el mercado costarricense, vea en el término que constituye el signo la descripción de una característica de los productos promocionados o publicitados. El consumidor al escuchar la marca tendrá en su mente de forma directa los términos “NUTRI” y “GEL”.

Al estar conformado este signo por un término que sin necesidad de desmembrarlo da la idea de un “GEL NUTRITIVO”, es totalmente descriptivo en relación a los productos que protege y distingue. Recordemos que cuanto más descriptivo sea un signo respecto de los productos o

servicios a proteger menos distintivo será, de ahí, que considera este Tribunal aplicable el inciso **d) del artículo 7** de la Ley de Marcas.

Por otra parte, 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 ...”.

Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de fábrica y comercio “



”, en clase 05 de la clasificación internacional, debe hacerse con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser la denominación objetada, descriptiva de los productos que se pretenden proteger y distinguir, ya citados supra; y por lo que no es procedente su registración.



Por otra parte, en el presente caso el signo solicitado , no ofrece ninguna aptitud distintiva, en relación a los productos que pretende proteger y distinguir pues el consumidor sabrá con certeza su significado.

De acuerdo a lo expuesto al analizar la marca como un todo, en conjunto y sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común que no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir, provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad y es que

todas y cada una de las palabras que componen el signo son de uso común, lo que hace que el consumidor medio no recuerde alguna particularidad de la marca que se propone para esos productos, y no se genera ningún recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo, que le permita a esta marca tener el derecho de exclusiva.

Esa aptitud distintiva o *distintividad* es una particularidad de todo signo marcario, representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado, y por otra parte se convierte en un requisito indispensable para protección e inscripción de marcas.

Es criterio de este Tribunal, que la marca propuesta no tiene distintividad que es el requisito que debe tener un signo para ser percibido por el consumidor e identificado con el producto o servicio, estas marcas se analizan globalmente, se examinan todos los elementos que constituyen el signo, y al final se observa como el conjunto es percibido y evaluado por el consumidor promedio. Inicialmente, los términos que resaltan del signo “**NUTRIGEL COLÁGENO HIDROLIZADO 100%**” son inapropiables marcariamente, pues se tratan de palabras genéricas de uso común utilizables dentro del tráfico mercantil que no puede generar un monopolio en su uso, y asimismo descriptivas, ya que se emplean para describir productos que guardan ciertas características, cualidades o formas de producción armónicas con la salud para el ser humano, en este caso dietéticas, mediante un estado físico de gel.



El signo solicitado , es mixto, y consta además de los términos “**2.0 COLÁGENO HIDROLIZADO 100%**”, además de visibles elementos figurativos que podrían otorgarle una diferenciación o individualización en el mercado, pero esto no es así; la imagen



, ni fondo rectangular del signo, los cuales no llegan a ser tan característicos o determinantes, sobre la fuerza expresiva de las palabras que la conforman.

La marca es inadmisibles por razones intrínsecas, de conformidad con lo establecido en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, cuando no tenga suficiente aptitud distintiva en relación con el producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando por la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulta falto de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que la distintividad requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “... *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa) ...*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

Con respecto a los agravios externados por la apelante no son procedentes, puesto que el signo fue analizado en su conjunto, demostrándose que el término **NUTRIGEL**, constituye el eje central de todo el signo propuesto a la vista de los consumidores. En cuanto al hecho que existan otras marcas similares como CORNERE-GEL, AUTOGEL, DENTAGEL, NUTRIGREEN, NUTRIGROW, inscritas en nuestro país que contienen la expresión NUTRI y GEL, es un aspecto que no es vinculante para este Órgano de alzada. Tómese en cuenta que la calificación que se realiza por parte del funcionario registral, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, ya que en cada caso el Registrador debe verificar que no se transgredan las prohibiciones que establece la Ley de rito y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto.

Definitivamente, bien hizo el Registro de no aceptar el registro de la marca por las razones expuestas, siendo entonces que este Tribunal considera confirmar la resolución del Registro de la

Propiedad Industrial y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa **PROCAPS S.A.**, en contra de la resolución de las 10:04:32 horas del 27 de setiembre de 2017.

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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, como apoderada especial de la empresa **PROCAPS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:04:32 horas del 27 de setiembre de 2017, la cual, en este acto *se confirma*. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33