

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0334-TRA-PI**

**Solicitud de registro de marca de fábrica y comercio: “HIERRONOVA”**

**LABORATORIOS GROSSMAN S.A, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 11938-2016)**

**Marcas y otros Signos.**

***VOTO N° 0641-2017***

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-785-618, en su condición de apoderado especial de la empresa LABORATORIOS GROSSMAN S.A, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, con domicilio actual en Calzada de Tlapan No. 2021, Col. Parque San Andrés, Delegación Coyoacán, C.P. 04040, México D.F, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:13:49 horas del 3 de mayo de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de diciembre de 2016 el Licda. María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la empresa LABORATORIOS GROSSMAN S.A, de calidades anteriormente indicadas y en su condición de apoderado especial de la empresa LABORATORIOS GROSSMAN S.A, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “HIERRONOVA”, en clase 5 internacional, para

proteger y distinguir: “*Producto farmacéutico para uso humano*”.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 15:13:49 horas del 3 de mayo de 2017, resolvió; “... *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...*”.

**TERCERO.** Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 18 de mayo de 2017, el Lic. Vargas Valenzuela, en representación de la empresa LABORATORIOS GROSSMAN S.A, interpuso recurso de apelación en contra la resolución final antes referida.

**CUARTO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:33:10 horas del 24 de mayo de 2017, resolvió: “... *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...*”.

**QUINTO.** 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 a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución previa a las deliberaciones de ley.

**Redacta la juez Ureña Boza, y;**

#### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial

resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa LABORATORIOS GROSSMAN S.A, por haber determinado que el signo marcario propuesto “HIERRONOVA”, en clase 5 internacional, resulta ser engañoso con relación a los productos que pretende proteger. En consecuencia, procede su inadmisibilidad por aplicación del artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto el representante de la compañía LABORATORIOS GROSSMAN S.A, manifestó, lo siguiente: 1-) Que su mandante realizó limitación de productos: “*productos farmacéuticos para uso humano **conteniendo hierro***” (ver folio 18 vuelto) y se cancela la tasa correspondiente. 2-) Con la limitación hecha ya no se causa confusión al consumidor ya que el producto a proteger contiene hierro. 3-) El consumidor no va a ser inducido a confusión, tener ese tipo de concepto respecto del consumidor es tener un juicio de valor negativo respecto a la capacidad de entendimiento de quién al observar la marca, no pueda quedarle claro que simplemente se trata de un término de fantasía que trata de resultar llamativo para el público meta. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución apelada y se continúe con el trámite de la solicitud “HIERRONOVA” en clase 5 internacional, presentada por su mandante.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define a 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 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 93-2005)*

En este sentido, 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 del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad que se establecen 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, y que este no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores, como de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.

Para el caso que nos ocupa, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado “HIERRONOVA” en clase 5 internacional, presentado por la compañía LABORATORIOS GROSSMAN S.A, en razón de que se solicitó en primera instancia para proteger: *“Productos farmacéuticos para uso humano”*, indicándose que al contener el denominativo propuesto la palabra “hierro” era engañosa ya que el consumidor podría pensar que los productos contienen el elemento del hierro.

Sin embargo, analizado el expediente se observa por parte de este Tribunal que una vez ingresada la interposición del recurso de apelación por parte de la compañía LABORATORIOS GROSSMAN S.A, ante esta Instancia administrativa y luego de la audiencia conferida por esta Autoridad, mediante el auto de las 8:30 horas del 22 de agosto de 2017, el petente solicitó en su escrito de agravios a efectos de subsanar la objeción contenida en el trámite de registro se restrinja la lista de productos para que en adelante se lea de la siguiente manera: *“Productos farmacéuticos para uso humano conteniendo hierro”*.

En este sentido no podríamos obviar lo que al respecto establece Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo 11 y que en lo de interés indica: “... ***El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse. ...***”.  
(Resaltado no corresponde al original)

Así las cosas, del análisis realizado por este Órgano de alzada, al no observarse que de lo pedido no se desprende un cambio esencial en la marca, ni una ampliación de la lista de productos presentada en la solicitud inicial. Además de que el signo solicitado no ha sido modificado, y sigue siendo “HIERRONOVA”, por lo que, vista la limitación realizada por la empresa LABORATORIOS GROSSMAN S.A, respecto de los productos a proteger, tal y como se detalla a continuación: “*Productos farmacéuticos para uso humano conteniendo hierro*”, además de haberse realizado el pago de la tasa correspondiente por concepto de la modificación (v.f 18 vuelto del legajo de apelación ), no encuentra esta Instancia, razón alguna para denegar lo peticionado, a la luz de lo que establece el numeral 11 de la Ley de Marcas. Lo anterior, aunado a que con la condición realizada al signo propuesto este deja de ser engañoso, superando con ello la objeción por medio de la cual operó su denegatoria en esa etapa de calificación registral.

Por lo anterior, expuestas este Tribunal concluye que lo procedente es declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa LABORATORIOS GROSSMAN S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:13:49 horas del 3 de mayo de 2017, la cual se revocar para el Registro de la Propiedad Industrial proceda con la continuación del trámite de la presente solicitud de registro de la marca “HIERRONOVA” en clase 5 internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.

**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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa LABORATORIOS GROSSMAN S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:13:49 horas del 3 de mayo de 2017, la cual se revocar para el Registro de la Propiedad Industrial proceda con la continuación del trámite de la presente solicitud de registro de la marca “HIERRONOVA” en clase 5 internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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*