



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0991-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SURE CHECK HIV ½”

SALIVA DIAGNOSTIC INC, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2812-09)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 068-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las nueve horas del veinticinco de enero del dos mil diez.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ricardo José Retana Chinchilla**, mayor, casado en primeras nupcias, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- quinientos treinta- cero cero dos, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SALIVA DIAGNOSTIC INC**, domiciliado en New York, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con un minuto y cuarenta y ocho segundos del diecisiete de agosto del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 3 de abril del 2009, el Licenciado **Ricardo José Retana Chinchilla**, en la condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SURE CHECK HIV ½**”, en clase 10 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios , miembros, ojos y dientes artificiales; artículos



ortopédicos; material de sutura”, posteriormente se restringió la lista de productos protegidos a : “Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos y dentales”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 12:29:11 horas del 15 de abril del 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria que de conformidad con lo establecido en el artículo 7 inciso g) y j) de la Ley No. 7978, no es susceptible de registrabilidad.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas con un minuto y cuarenta y ocho segundos del diecisiete de agosto del dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, 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 lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 28 de agosto del 2009, el Licenciado **Ricardo José Retana Chinchilla**, en representación de **SALIVA DIAGNOSTIC INC**, apeló la resolución referida.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.



SEGUNDO. EN CUANTO A LA IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “SURE CHECK HIV ½”, propuesta por la empresa **SALIVA DIAGNOSTIC INC**, los literales **c), d) y j)** del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por haber considerado que:

“... considera que el signo marcario propuesto no es susceptible de protección registral, en razón de que el mismo no es original, por lo que no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción. Que la marca propuesta resulta ser descriptiva y engañosa, a su vez inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma...”

Es criterio de este Tribunal, que lleva razón el a quo en la negativa de inscripción del signo propuesto al fundamentarse tomando como base los incisos c) d) y j) del citado artículo 7º de Ley de Marcas, el cual establece:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

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.

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. (...).”



Considera este Tribunal que la marca propuesta infringe los incisos c) y d) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas, en razón de resultar los términos que podrían constituir la marca “SURE CHECK HIV ½ ”, que traducido al idioma español corresponde a “CHEQUEO SEGURO HIV ½ ”, siendo los términos “CHEQUEO SEGURO” vocablos que en el lenguaje corriente o la usanza comercial de nuestro país son palabras que poseen una designación común o usual de algún tipo de servicio que se pretenda brindar, resultando además calificativos y descriptivos de las características del servicio, enunciando cualidades de los productos a proteger y por consiguiente como se indicara en la resolución apelada, no goza de aptitud distintiva, y pudiendo resultar además engañosa, pues respecto al producto que pretende proteger es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones erróneas y engañosas, ya que el término hace referencia a un producto en específico sea una prueba rápida in vitro para la detección de anticuerpos del Virus de Inmunodeficiencia Humana Tipo 1 y Tipo 2 en sangre humana. De allí que le sea aplicable también el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, *“El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.”* (KOZOLCHYK, Boris y otro, **“Curso de Derecho Mercantil”**, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.). La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación.

Todo lo anterior conlleva en que la marca propuesta no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del servicio al cual se aplica, transgrediéndose tal y como lo señaló el Órgano a quo los incisos c), d) y j) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas.



Por lo anteriormente citado, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, en virtud de que éstos fueron esgrimidos y no van dirigidos a atacar los elementos de la denegatoria y se limitan a indicar que el sistema marcario actual es mixto y que las marcas puedan registrarse o no sin que ello impida su uso, lo que a todas luces para el caso en concreto, resultan inatendibles.

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, carece de la distintividad requerida respecto de los productos que se pretenden proteger y distinguir, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y comercio solicitada “**SURE CHECK HIV ½**”, para proteger y distinguir: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos y dentales, en clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ricardo José Retana Chinchilla**, en su condición de Apoderado Especial de la de la empresa **SALIVA DIAGNOSTIC INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con un minuto y cuarenta y ocho segundos del diecisiete de agosto del dos mil nueve, la cual en este acto se confirma.

CUARTO. 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 expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ricardo José Retana Chinchilla**, en su condición de Apoderado Especial de la de la empresa **SALIVA DIAGNOSTIC INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con un minuto y cuarenta y ocho segundos del diecisiete de agosto del dos mil nueve, 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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Priscila Loreto Soto Arias.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibile

TNR. 00.60.55