

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0431-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo POWER GELS**

**Bayer Intellectual Property GmbH, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-2176)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO 0705-2017***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas cincuenta y cinco minutos del once de diciembre de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Anel Aguilar Sandoval, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1359-0010, en su calidad de apoderada especial de la empresa Bayer Intellectual Property GmbH, organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República Federal Alemana, domiciliada en Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:22:13 horas del 22 de junio de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de marzo de 2017, la licenciada Aguilar Sandoval en su condición dicha, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **POWER GELS**, para distinguir en clase 5 de la nomenclatura internacional preparaciones para el tratamiento de resfriados e influenza, analgésicos, antihistamínicos, preparaciones antipiréticas, antitusivos, descongestionantes, expectorantes, todos los anteriores en presentación de gel.

**SEGUNDO.** Mediante resolución de las 10:22:13 horas del 22 de junio de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de julio de 2017, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio su contra; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las 14:16:38 horas del 7 de julio de 2017, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha de la anteriormente indicada.

**CUARTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de ley.

**Redacta la juez Ortíz Mora, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** EL Registro de la Propiedad Industrial basó su rechazo al registro solicitado en la idea de que el signo es carente de aptitud distintiva. Por su parte, la apelante argumenta que la marca no es descriptiva sino sugestiva o evocativa y arbitraria.

**TERCERO. ANÁLISIS DEL SIGNO PROPUESTO. PROHIBICIONES DE TIPO INTRÍNSECO APLICABLES.** La sistemática bajo la cual ha sido ideado nuestro sistema de registro marcario permite que un signo que se presenta a registrar pueda contener elementos de

uso común o necesarios en el comercio, como lo son el nombre común del producto que se pretende distinguir o la descripción de sus características, artículo 28 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), elementos permitidos ya que van en beneficio del consumidor, pues le permiten aprehender de una forma rápida y concreta su naturaleza y particularidades; sin embargo, lo que sí constituye una prohibición al registro es cuando el signo que se propone está compuesto única y exclusivamente por elementos que sean la designación común del producto o una mera descripción de sus características. Así, tenemos que el signo propuesto, sea POWER GELS, hace una referencia directa a la propia presentación de los medicamentos descritos en el listado, sea que éstos están conformados por gel, por lo que GELS no es un elemento que venga a otorgar aptitud distintiva al signo, por ser meramente descriptivo de una cualidad del producto que se pretende distinguir.

Ahora, la palabra POWER referida a medicamentos, sin rodeos ni ambages transmite al consumidor una idea descriptiva de características, sea que el medicamento posee un poder mayor para combatir el padecimiento que se busca paliar. Entonces, en conjunto, el signo, referido a medicamentos, solamente transmite las ideas de que éstos son poderosos y se presentan en gel.

Ahora bien, en cuanto a lo que expresa la apelante sobre la característica de arbitraria y evocativa del signo propuesto, cabe indicar que las marcas registrables, en cuanto a su capacidad intrínseca, se pueden dividir en evocativas o sugestivas, arbitrarias y de fantasía. Evocativas o sugestivas son aquellas que, sin hacer una referencia directa al producto o servicio, si llevan a la mente del consumidor una idea indirecta de sobre éste o sus características. Las arbitrarias son las que, teniendo un significado concreto, son aplicadas a productos o servicios que no tienen nada que ver con ese contenido semántico. Las de fantasía son las que no preexisten, y son creadas a efectos de convertirse en una marca registrada. Por ello es que no puede acogerse la argumentación de la apelante, cuando manifiesta que el signo propuesto es a la vez arbitrario y evocativo. Por un lado, no puede un signo tener una doble naturaleza, o es arbitraria o es evocativa, pero acoger ambas devendría en un contrasentido; pero, más allá de ello, la marca solicitada no es ni una cosa ni la

otra. El signo solicitado está compuesto por palabras comunes del idioma inglés y que además se presentan de una forma gramaticalmente correcta, y en lugar de sugerir, es directa en la atribución de cualidades. Por lo que tales argumentos no pueden ser acogidos.

Entonces, el conjunto del signo propuesto no se observan elementos que le otorguen aptitud distintiva más allá de la mera descripción de características y uso de elementos necesarios en el comercio por parte de los comerciantes del mismo sector económico. Así, además de contravenirse el inciso g) como lo señaló el Registro de la Propiedad Industrial, también el signo cae dentro de la prohibición contenida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas:

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. (...)

Si bien la Ley permite dentro de la construcción de una marca el uso de términos que respecto del producto resulten calificativos y/o descriptivos de características, esto es siempre y cuando el signo no esté constituido únicamente por dichos términos, y en el presente caso, aparte de los términos POWER GELS, que son una mera descripción de características, no se encuentra ningún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva al conjunto del signo solicitado, por lo que, respecto de los productos el signo propuesto resulta en uno que es únicamente descriptivo de características y por ende carente de aptitud distintiva. Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada.

**CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento

Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Anel Aguilar Sandoval representando a la empresa Bayer Intellectual Property GmbH, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:22:13 horas del 22 de junio de 2017, la cual se confirma. 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*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTORES:**

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74