



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0330-TRA-PI

Solicitud del nombre comercial: “FARMACIA GENERIC-K POPULAR”

FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V (FARINTER), Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 10484-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 1058-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del ocho de octubre de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Federico C. Sáenz de Mendiola**, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-390-435, en su condición de apoderado especial de la empresa **FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V (FARINTER)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y siete minutos con veintiún segundos del veintiocho de enero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 02 de noviembre de 2012, el Lic. **Federico C. Sáenz de Mendiola**, apoderado especial de la empresa **FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V (FARINTER)**, solicitó el registro del nombre comercial “**FARMACIA GENERIC-K POPULAR**”, para proteger y distinguir: ***“Un establecimiento que se dedica a la fabricación de productos químicos y***



farmacéuticos venta y distribución al público; preparación de análisis químico y la importación, exportación y almacenamiento de productos químicos y especialidades farmacéuticas. Se dedica al expendio por mayor y al detalle de toda clase de medicinas y especialidades farmacéuticas, sean productos patentados extranjeros o nacionales, a la elaboración de productos medicinales, a la representación de fabricantes de productos medicinales o especialidades farmacéuticas o aparatos médicos ya sean nacionales o extranjeros y en general a todo lo relacionado con el ramo de la industria farmacéutica.”

SEGUNDO. Mediante resolución de las trece horas, cuarenta y siete minutos con veintiún segundos del veintiocho de enero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).*”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el representante de la empresa **FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V (FARINTER)**, interpuso para el día 11 de marzo de 2013, recurso de revocatoria con apelación en contra de la resolución final antes referida.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas veintisiete minutos con treinta y ocho segundos del diecinueve de marzo de dos mil trece, resolvió; “(...) *Declara sin lugar el Recurso de Revocatoria (...).*” Y mediante el auto de las catorce horas, treinta y siete minutos con cincuenta y ocho segundos del diecinueve de marzo de dos mil trece, indicó: “(...) *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de Alzada (...).*” Razón por la cual entra a conocer este Tribunal de alzada.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 invalidez de lo actuado, dictándose esta



resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada al ser inadmisibles por carecer de actitud distintiva, por lo que con ello se violenta el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V (FARINTER)**, dentro de sus agravios en términos específicos manifestó; “(...) *la colega Registradora, hace una extensiva resolución denegando la inscripción de un NOMBRE COMERCIAL: FARMACIA GENERI-K POPULAR, y se olvida de que existe un convenio internacional que Costa Rica es miembro “DEL CONVENIO DE PARIS”. De conformidad con la jerarquía de las fuentes del derecho, los convenios internacionales tendrán autoridad superior a las Leyes Nacionales (artículo 7 de la Constitución Política de Costa Rica). El “Convenio de Paris” establece en su numeral 8: “Nombres Comerciales”: “El Nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o comercio.” En autos se ha acreditado y lo vuelvo a aportar la inscripción del nombre comercial en la República de Honduras del nombre comercial aquí petitionado. El Convenio de París resulta ser jerárquicamente superior a la ley de marcas y su reglamento vigente. Del numeral 8 indicado del Convenio de París, se establece*



la obligatoriedad de inscripción de nombres comerciales entre los Países de la Unión, dicho reglamento debe cumplir con lo establecido en los principios de publicidad y prioridad que rigen en el Derecho Marcario. En tal sentido, habiendo acreditado la inscripción en un país signatario de la Unión del Registro de Nombre Comercial solicitado, siendo la normativa invocada de carácter superior a la normativa invoca a este Registro para pretender el rechazo, ruego declarar en nombre de mi representada en todos sus extremos con lugar la petición de inscripción del nombre comercial que aquí nos ocupa y expida el edicto de ley.”

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizado el expediente de marras y previo a emitir nuestras consideraciones de fondo, este Tribunal estima de suma importancia traer a colación lo que dispone la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios** a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”* (agregada la negrilla)

Por su parte, el artículo 65 de dicho cuerpo normativo nos señala que:

*“**Artículo 65°- Nombres comerciales inadmisibles.** Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la*



procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.”

A efecto de determinar la aptitud distintiva de un nombre comercial se debe aludir a los principios establecidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de la Ley de Marcas, que establecen reglas para determinar las aptitudes distintivas intrínsecas y extrínsecas que deben cumplir los signos distintivos para su inscripción.

En este sentido, las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- 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. (...).
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. (...).”* (Lo resaltado no corresponde a su original)

De la anterior cita legal, se desprende que una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio. 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 (…)”. (Subrayado y negrita no corresponde al original.)*

Asimismo, la **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente. Principios análogos que rigen la inscripción de un nombre comercial integrando el artículo 65 de la Ley de Marcas, en relación con los principios generales sobre distintividad intrínseca y extrínseca definida en los artículos 7 y 8 de la Ley supra.

Para el caso bajo examen, es claro que el signo propuesto por la empresa **FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V (FARINTER)**, bajo la denominación **“FARMACIA GENERIC-K POPULAR”**, en **clase 49** internacional, nombre comercial que pretende proteger y distinguir; *“Un establecimiento que se dedica a la fabricación de productos químicos y farmacéuticos venta y distribución al público; preparación de análisis químico y la importación, exportación y almacenamiento de productos químicos y especialidades farmacéuticas. Se dedica al expendio por mayor y al detalle de toda clase de medicinas y especialidades farmacéuticas, sean productos patentados extranjeros o nacionales, a la elaboración de productos medicinales, a la representación de fabricantes de productos medicinales o especialidades farmacéuticas o aparatos médicos ya sean nacionales o extranjeros y en general a todo lo relacionado con el ramo de la industria farmacéutica”*, al contener la frase **GENERIC-K**, la cual a diferencia de lo que estima la parte, será leído e interpretado de manera directa con el término **GENÉRICA**, término calificativo utilizado en el



ramo de la industria farmacéutica para aludir a medicamentos genéricos, es decir aquellos que son fabricados no por la casa matriz, sino que por otras empresas, luego de expirado el plazo de la patente de invención, por lo que desde el punto de vista fonético el término utilizado no le proporciona el grado de distintividad requerido al nombre comercial solicitado. Esto por cuanto el consumidor asociará de forma directa los fonemas del término “**GENERIC-K**” con la palabra “genérica”, la cual retendrá y mantendrá en su mente como una farmacia que vende medicamentos genéricos.

De igual manera el término POPULAR corresponde a un adjetivo calificativo que significa, entre otros, según el diccionario de la Real Academia Española “que está al alcance de los menos dotados económica o culturalmente”, razón por la cual el término describe una característica de la empresa o su política comercial. De esta forma este término, al ser de uso común en el ramo comercial, no proporciona distintividad al signo solicitado. Al contrario, el término “popular” reafirma la asociación con los medicamentos genéricos que son más baratos que los originales.

Por su parte, la palabra FARMACIA, que es mero descriptivo del tipo de establecimiento comercial que se pretende proteger a través del nombre comercial tampoco aporta a la distintividad del signo por indicar simplemente el tipo de negocio y establecimiento de que se trata.

Es importante traer a colación lo que al efecto establece el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2, el cual indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción, principio que se aplica por analogía a los nombres comerciales. El requisito de distintividad de los nombre comerciales se extrae del artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el cual requiere para su registro, que los nombres comerciales no lleven a causar confusión sobre cualquier asunto relativo a la empresa o establecimiento identificado con ese nombre o sobre la procedencia empresarial, incluyendo las características de los productos o



servicios producidos o comercializados. Los criterios para evaluar esa distintividad se extraen por analogía de los elementos intrínsecos y extrínsecos que define la ley de marcas para evaluar la capacidad distintiva de las mismas en sus artículos 7 y 8.

Por lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que la composición del signo solicitado no presenta distintividad suficiente, por cuanto se compone únicamente de adjetivos de uso común en el ramo que describen cualidades del servicio como una farmacia popular que ofrece productos genéricos, lo que hace al signo insuficiente para distinguir a esta empresa de otras farmacias que igualmente busquen ofrecer productos populares y genéricos. Con esto se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar un nombre comercial para ser registrable, y la diferencia gráfica en la forma de escribir el término “genérica” no es suficiente para dar distintividad al conjunto, siendo globalmente visto un signo falto de distintividad.

Adicionalmente, se nota que en folio 2 el signo es solicitado para todo lo relacionado con el ramo farmacéutico, es decir no es para una empresa especializada en productos genéricos y populares, situación que podría conllevar un riesgo engaño en el caso de que la farmacia no se dedique a promocionar productos populares genéricos.

Por todo lo anterior, lo procedente es el rechazo por la aplicación del artículo 2, 7 incisos d) g) y j) y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como fue determinado por él **a quo** y es criterio que comparte este Órgano de alzada.

Ahora bien, en cuanto a que el Registro de la Propiedad Industrial, como este Órgano de alzada deben proceder conforme lo dispone el Convenio de Paris, debemos indicar a la parte que la protección de la materia de propiedad intelectual, surge a partir de convenios internacionales suscritos entre los países contratantes y una vez firmados, los Estados se comprometen a promulgar la legislación que corresponda, tomando como fundamento mínimo las normas



establecidas en esos convenios. Bajo este entendimiento en Costa Rica, a partir del 24 de mayo de 1995, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, dentro del cual el **artículo 6** de este instrumento internacional se indica:

“(...,) [Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

2) (...).

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.” (Negrita no es del original).

De esta forma, si bien el Convenio de París exige la protección del nombre comercial en todos los países signatarios, las condiciones específicas para su reconocimiento y protección son de carácter territoriales, salvo lo dispuesto a nivel de convenio, que tiene un rango superior a las leyes nacionales. El convenio ordena el reconocimiento del nombre comercial pero deja en manos de la legislación nacional la definición de las condiciones para dicha protección, tal y como de esa manera lo dispone el numeral citado líneas arriba, por lo que sus manifestación en este sentido no son acogidas.

En el caso de nuestro país, las condiciones de protección se encuentran definidas en la Ley de Marcas y su Reglamento. En lo particular el Reglamento, a la ley de referida cita, en su artículo 41 establece que: *“(...,) Salvo las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas*



contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes.” De ahí que le es aplicable al particular las disposiciones contenidas en el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas. Por cuanto desde el punto de vista fonético el signo describe características que pueden ser generales para cualquier establecimiento dedicado a la misma actividad mercantil (farmacéutica), lo que hace que el término empleado sea descriptivo de esa cualidad, por ende, carente de protección registral.

Ahora bien, tal y como se desprende del artículo 6 punto tercero del Convenio de Paris, el hecho que su representada tenga inscrita la marca en Honduras no la hace acreedora de protección en nuestras fronteras, en virtud de que se ha determinado que el signo propuesto no cumple con los requisitos de admisibilidad contemplados en nuestra legislación marcaria, y en consecuencia no podría obtener protección registral. Aunado a ello, cabe recordar que la protección de un nombre comercial es territorial, por lo que el hecho de que la recurrente la tenga inscrita en Honduras solo podría ser considerado como un antecedente, pero sin ninguna trascendencia para los efectos de registración, razón por el cual no proceden sus manifestaciones en este sentido.

Por las consideraciones expuestas y citas legales, que anteceden, concuerda este Tribunal con el criterio dado por él **a quo**, y en este sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Federico C. Sáenz de Mendiola**, apoderado especial de la empresa **FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V (FARINTER)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y siete minutos con veintidós segundos del veintiocho de enero de dos mil trece, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Federico C. Sáenz de Mendiola**, apoderado especial de la empresa **FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V (FARINTER)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y siete minutos con veintiún segundos del veintiocho de enero de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se rechace la solicitud del nombre comercial “**FARMACIA GENERIC-K POPULAR**”, en **clase 49** internacional. 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.-**

Zayda Alvarado Miranda

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

TR: EMBLEMA COMERCIAL
NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS
SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL
TNR: 00.41.53

NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS

TG: NOMBRES COMERCIALES
TNR: 00.43.02