

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0731-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo DRUGTECH LEADING THE FUTURE IN PHARMACEUTICALS (diseño)**

**Gynopharm S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3270-2012)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 1436-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas del diecisiete de diciembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y cuatro-seiscientos noventa y cinco, en su condición de apoderada especial de la empresa Gynopharm S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dieciocho minutos, veintiséis segundos del veinte de junio de dos mil doce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha diez de abril de dos mil doce, la Licenciada Villanea Villegas, representando a la empresa Gynopharm S.A., solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo



para distinguir en la clase 5 de la nomenclatura internacional preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones higiénicas y sanitarias para la medicina, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, complementos alimenticios para personas y animales, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

**SEGUNDO.** Que por resolución dictada a las diez horas, dieciocho minutos, veintiséis segundos del veinte de junio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha dos de julio de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución final indicada.

**CUARTO.** Que 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Ortíz Mora; y,**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** De importancia para la presente resolución, se tiene por probado:

- 1- Que la prevención de las catorce horas, veintinueve minutos, treinta y seis segundos del diecisiete de abril de dos mil doce fue notificada de forma personal en fecha dieciocho de abril de ese mismo año (folio 6 vuelto).
- 2- Que la contestación a dicha prevención ingresó al Registro de la Propiedad Industrial vía fax a las dieciséis horas treinta y dos minutos del treinta y uno de mayo de dos mil doce (folio 7).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LO ARGUMENTADO POR LA PARTE APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el signo propuesto resulta engañoso, rechaza el registro solicitado, no tomando en cuenta la contestación que hizo a la prevención por considerarla extemporánea. Por su parte la apelante indica que debió haberse tomado en cuenta su contestación, ya que la normativa habilita todos los días y horas para notificar, y que la Administración está sujeta a los plazos, y por ende está presentada en tiempo.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA PREVENCIÓN. CARÁCTER DESCRIPTIVO Y ENGAÑOSO DE LA MARCA SOLICITADA.** Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y las facilidades que éstas permiten no son ajenas a la actividad de la Administración Registral, la cual las ha ido implementando en su praxis. En

dicho sentido, el Registro de la Propiedad Industrial, siguiendo la doctrina establecida por el artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en especial la derogatoria que se hiciera de la necesidad de presentar la documentación original dentro de un plazo de tres días, permite que los documentos de las partes se hagan llegar por la vía del fax. Entonces, si bien dicha forma de presentación hace que, lógicamente, deban de ser aceptados los documentos que se presenten vía fax en las horas no hábiles de la Administración, ésta especial forma de presentación encuentra su límite en los plazos establecidos por Ley, los cuales no pueden ser obviados, y que fenecen al momento del cierre de las puertas para el público del Registro de la Propiedad Industrial el último día del plazo establecido. Así, está claro que el plazo para contestar lo prevenido vencía el día treinta y uno de mayo a las tres de la tarde, hora de cierre del Diario, sin que pueda pensarse que el plazo se amplía por el hecho de utilizar un medio tecnológico en lugar de la forma tradicional de hacer llegar la documentación por entrega personal ante el funcionario de ventanilla. Y la presentación extemporánea excluye de la actividad calificadora lo argumentado por la solicitante.

Así, la actividad del Calificador debe constreñirse al listado de productos originalmente solicitado, y en dicho sentido lleva razón el Registro en cuanto a que, respecto de los productos que no son fármacos, el signo resulta engañoso, puesto que éste hace una referencia directa a dicha entidad; y respecto de los que sí lo son, el signo no ofrece elementos que vayan más allá de señalar su naturaleza y características. La palabra DrugTech es la simple unión de “drug” y “tech”, sea tecnología en fármacos, y la frase que le acompaña, “leading the future in pharmaceuticals”, sea “liderando el futuro en farmacéuticos” según la propia traducción de la empresa solicitante, tan solo señala la característica de tratarse de productos líderes o de punta, por lo tanto, los elementos literales no aportan mayor aptitud distintiva al conjunto, como tampoco lo hace el diseño de óvalo anaranjado que le acompaña.

Ahora bien, como la solicitud para limitar los productos se puede presentar en cualquier tiempo del procedimiento, es factible que este Tribunal la valore a efecto de determinar si ese

acto influye o no en criterio diferente al apelado.

Sin embargo, analizada esa limitación tal como se indicó supra, el signo no ofrece elementos que vayan más allá de señalar su naturaleza y características, por lo que aunque se limiten los productos, la marca es violatoria del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por lo anterior, lo pertinente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Gynopharm S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dieciocho minutos, veintiséis segundos del veinte de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma.

**QUINTO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas representando a la empresa Gynopharm S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dieciocho minutos, veintiséis segundos del veinte de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo



. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

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**

**Pedro Daniel Suarez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

**MARCA DESCRIPTIVA**

**TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.74**

**MARCA ENGAÑOSA**

**UP: MARCA CONFUSA**

**SIGNO CONFUSO**

**TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.29**