



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0793-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° 3271-2012)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 192-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas diez minutos del veintidós de febrero de dos mil trece.

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 once horas, quince minutos, cuarenta y seis segundos del veintitrés de julio 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 3 de la nomenclatura internacional jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos.

**SEGUNDO.** Que por resolución dictada a las once horas, quince minutos, cuarenta y seis segundos del veintitrés de julio 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 veintisiete 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 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 el Juez Rodríguez Sánchez; y,**

#### **CONSIDERANDO**

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



**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 respecto de los productos a distinguir, rechaza el registro solicitado. Por su parte la apelante indica que la aptitud distintiva del signo proviene del diseño que le acompaña, que se analizó desmembrado y no en visión de conjunto, que se ha invertido muchos recursos a nivel internacional en la marca, y que el Registro ha aceptado marcas similares.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CARÁCTER 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. Nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), indica en su artículo 7 inciso

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

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. (...)”  
(subrayado nuestro).

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”, traducida como “liderando el futuro en farmacéuticos” según la empresa solicitante, señalan la característica de tratarse de productos de esta naturaleza. Más los productos solicitados, aun habiendo sido limitados, no están referidos a este tipo de productos, sino a otros cuya naturaleza es más bien para el cuidado personal. Por ello es que el signo es engañoso, sin que importe si los demás elementos del conjunto puedan tener o no aptitud distintiva:



“...si un elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el signo, considerado en su conjunto.” **Manuel Lobato, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 254** (subrayado nuestro).

Por ello es que el diseño en su conjunto no puede venir a abroquelar al signo solicitado, ya que éste, al incluir un elemento que resulta engañoso respecto de los productos, pierde la posibilidad de convertirse en una marca registrada. Y tampoco es motivo para acordar el registro el hecho de que la empresa haya invertido sumas económicas importantes para establecerse en el país, ya que nuestra Ley de Marcas impone como un deber de la Administración el proteger los intereses de los consumidores, en este caso su derecho a recibir información correcta y no ser sometidos a engaño a través de las marcas a las que se les otorga el registro, por ello es que sin importar el capital que una empresa gaste en su instauración, ésta ha de sujetar sus signos distintivos a los cánones establecidos por la Ley de Marcas para su admisión a registro. Y tampoco los registros anteriormente otorgados son motivo para acordar al ahora pedido, ya que cada solicitud ha de ser analizada de acuerdo a su específico marco de calificación, compuesto por la propia solicitud, la normativa aplicable en su momento y los derechos previos de tercero que le puedan ser oponibles. Por lo anterior, lo pertinente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución recurrida.

**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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 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 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 once horas, quince minutos, cuarenta y seis segundos del veintitrés de julio 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 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.**

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Roberto Arguedas Pérez*



***DESCRIPTORES***

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29