

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0641-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “FARMACOS ESPECIALIZADOS Y DISEÑO”

FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 8269-05)

Marcas y otros signos

VOTO No 267-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta minutos del veinticuatro de marzo del dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Alonso Vargas Araya**, mayor de edad, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos dieciséis-doscientos cuarenta y tres, en su condición de apoderado especial de la empresa **FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.**, sociedad existente según las leyes mexicanas y domiciliada en Queretaro N. 137 Colonia Roma C.P. 06700, México, Distrito Federal, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinticinco minutos, cuarenta y seis segundos del veintinueve de abril del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de octubre del dos mil cinco, la Licenciada **Mónica Zamora Ulloa**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos setenta y ocho-ochocientos ochenta y cuatro, en su condición de apoderada especial registral de la empresa citada al inicio, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la

marca de servicios “**FARMÁCOS ESPECIALIZADOS Y DISEÑO**”, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, dirección de negocios comerciales, trabajos de oficina, asistencia en explotación o la dirección de una empresa comercial, asistencia en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial, servicios de comunicación al público, declaraciones o anuncios por cualquier medio de comunicación conocido o por conocerse en relación con toda clase de mercancías, en especial con productos médicos farmacéuticos de todas clases y relacionados.

SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, veinticinco minutos, cuarenta y seis segundos del veintinueve de abril del dos mil ocho dispuso rechazar la inscripción de la solicitud de la marca referida en líneas atrás.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Alonso Vargas Araya**, de calidades indicadas al inicio y en la condición en que comparece, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de setiembre del dos mil ocho, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de probados y no probados, de importancia para la resolución del presente asunto, por tratarse de un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La Licenciada Mónica Zamora Ulloa, en su condición de apoderada especial registral de la empresa **FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.**, solicita al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios **“FARMACOS ESPECIALIZADOS Y DISEÑO”**, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, dirección de negocios comerciales, trabajos de oficina, asistencia en explotación o la dirección de una empresa comercial, asistencia en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial, servicios de comunicación al público, declaraciones o anuncios por cualquier medio de comunicación conocido o por conocerse en relación con toda clase de mercancías, en especial con productos médicos farmacéuticos de todas clases y relacionados.

El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza dicha solicitud, argumentando en el considerando sexto de la resolución venida en alzada, que la marca cuyo registro se solicita, no tiene suficiente distintividad, indicando que la misma puede llevar a confusión y engaño al consumidor, al otorgar características o una procedencia del producto distinta a la verdadera, decisión que fundamenta en los literales j) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos y el artículo 24 del Reglamento a esa Ley.

En su escrito de apelación y expresión de agravios, el Licenciado Alonso Vargas Araya, en representación de la empresa solicitante y apelante, alega que en el presente caso, se está en presencia de una marca claramente notoria, pues ha sido ampliamente promocionada y utilizada por su representada desde años atrás a nivel Latinoamericano. Además, Fármacos Especializados S.A. de C.V., es considerada una de las empresas farmacéuticas más

importantes, la cual ha invertido millones de dólares en la promoción de sus productos, siendo, que dichos productos son de excelente calidad y gozan del más amplio prestigio, ocurriendo que cualquier persona reconoce los productos de dicha empresa.

TERCERO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU CARÁCTER DISTINTIVO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2°, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, por lo que el Registro debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia.

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo. En relación al carácter distintivo de un signo, María Inés de Jesús González, señala:

“De manera que el carácter genérico o descriptivo que priva a un signo de su registro deviene del vínculo o nexos que exista entre éste y el bien respectivo, sea porque se trate de una designación directa o inmediata del mismo, por ser mera indicación, o porque se trate de un signo que en forma directa aluda a una de sus cualidades (...).”

(González María Inés de Jesús y otros, Temas Marcarios, Livrosca C. A., Caracas, 1999, p. 68).

CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

En el caso bajo examen resulta procedente confirmar la resolución recurrida por las razones que se expondrán a continuación. Desde el punto de vista del contenido de los términos que conforma la expresión **“FARMACOS ESPECIALIZADOS”**, es decir, de lo que se pretende hacer ver a los consumidores, y a efecto, de comprender dicha expresión, se debe tomar en cuenta el significado de los términos que conforman tal denominación, siendo, que el Diccionario de La Lengua Española, Real Academia Española, Editorial Espasa Calpe, S.A., Vigésima Segunda Edición, 2001, Tomo I, p.p. 975 y 1041, define los vocablos “fármaco” y “especialidad”, así: **“fármaco”**, *“Del lat. Pharmacum, y este del gr. (pápuakov). m. medicamento”* y **“especial”**, *“(Del lat. speciális). Adj. Singular o particular, que se diferencia de lo común o general. // 2. Muy adecuado o propio para algún efecto. // 3. Que está destinado a un fin concreto y esporádico (...).”*, determinándose de tales significados, que la expresión **“FARMACOS ESPECIALIZADOS”**, en su conjunto da la idea de estar en presencia de un signo que lo que ofrece son servicios farmacéuticos, a los cuales les atribuye la característica de especializados. Por lo que considera este Tribunal que la marca solicitada **“FARMACOS ESPECIALIZADOS (DISEÑO)”** en cuanto a los servicios denominados **“declaraciones o anuncios por cualquier medio de comunicación conocido o por conocerse en relación con toda clase de mercancías, en especial con productos médicos farmacéuticos de todas clases y relacionados”**, es *descriptiva*, por cuanto la misma anuncia directamente cómo es el servicio que se pretende registrar, cual es la de ser un servicio especializado. En relación al carácter descriptivo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 50-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 (...).”

Con fundamento en la cita doctrinal apuntada, considera este Tribunal, que el vocablo **“FARMACOS ESPECIALIZADOS”** produce en el público consumidor una expectativa que lo podría llevar a pensar que puede conseguir un servicio especializado, característica, que puede o no tener el servicio que identifica dicha marca, situación sobre la que en definitiva no puede darse certeza, por lo que este Tribunal, considera al igual que el Registro, que dicho signo no es registrable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos, ya que este establece, que una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando *“Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata”*. En resumen, la marca solicitada califica una característica (cierta o no) de los servicios a proteger, y por ello se ve desvanecida la aptitud distintiva requerida por la Ley de Marcas en su artículo tercero.

Por otra parte, considera este Tribunal, que el signo mencionado puede inducir al consumidor a engaño, en el sentido que el vocablo **“FARMACOS ESPECIALIZADOS”** y su respectivo gráfico, el cual está conformado por un frasco de vidrio de forma cónica con una abertura en el extremo angosto, prolongado con un cuello cilíndrico y una molécula, ocurriendo, que tanto la denominación como el gráfico no son desconocidos para el consumidor, ya que este al visualizarlos en su conjunto, los relacionaría directamente con servicios de farmacia. Sobre este punto, es importante resaltar, que el signo que pretende inscribirse es engañoso, ya que algunos de los servicios que intenta proteger se encuentran alejados de los servicios propios de farmacia, al tratarse de *servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, dirección de negocios comerciales, trabajos de oficina, asistencia en explotación o la dirección de una empresa comercial, asistencia en la dirección de los*

negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial, servicios de comunicación al público, de ahí, que este Tribunal, en este aspecto, considera aplicable la prohibición contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citado, ya que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas cuando: *“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”*, siendo, también de aplicación por conexión el inciso g) de dicho numeral, ya que entre más engañoso resulta un signo marcario disminuye aún más su capacidad distintiva.

En relación a los signos engañosos, el tratadista Manuel Lobato señala: *“La exclusión del registro de signos engañosos o decriptivos tiene por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores. (...) Ciertamente, los signos engañosos sobre las condiciones de la empresa que suministra el producto o servicio intentan atraer clientela creando una falsa expectativa en el consumidor.”* (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Editorial Civitas, Primera Edición, 2002, p.p. 253, 259 y 260**). En igual sentido se dice que: *“Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)”* (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, 5ª. Edición., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, 2003, p. 86**).

Por lo expuesto, se tiene, que el rechazo de la inscripción solicitada, halla su fundamento en los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, como bien lo indicó el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida.

QUINTO. En el presente asunto, el representante de la empresa apelante alegó la notoriedad como medio de defensa, argumentando que la misma ha sido ampliamente promocionada y utilizada por ésta, además, aduce, que la misma se encuentra registrada en una cantidad de

países, basándose para ello, en la jurisprudencia, en el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y el numeral 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Respecto a los aspectos alegados, cabe destacar, que de la documentación que consta en el expediente, no existen pruebas que evidencien que la marca **“FARMACOS ESPECIALIZADOS (DISEÑOS)”** en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la solicitante y apelante, sea una marca notoriamente conocida, tal y como lo manifiesta ésta en el escrito de expresión de agravios, ello, por cuanto la prueba a que hace referencia en el escrito presentado ante este Tribunal el día 9 de marzo del 2009, referente a certificados de registro y revistas, no logra demostrar, que dicha marca cumpla con las reglas establecidas en el artículo 45 de la Ley de Marcas, en concordancia con los artículos 31 del Reglamento a dicha ley, y el numeral 6 bis del Convenio de París, siendo, que a pesar de aportar algunos certificados y revistas, estas no son suficientes para afirmar que la marca sea notoria. Tampoco, la notoriedad se puede demostrar, por el simple hecho, de que la marca se encuentra registrada en Salvador, Colombia, Paraguay y Uruguay, porque para decretar una notoriedad, es necesario que se cumplan alguna de las reglas exigidas en los numerales 45 y 31 del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que aquí no se ha dado.

En razón de lo anterior, es conveniente destacar, que los factores prescritos en el numeral 45 de la Ley de Marcas, resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, No. 833 aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley No. 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) 1.2. y 3. de la Recomendación, se agregan los siguientes, que conforman los incisos 4., 5. y 6. de

dicho documento:

- “4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y /o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
6. el valor asociado a la marca.”

De lo anterior se concluye, que las reglas de los artículos 45 de la Ley de Marcas, 31 del Reglamento a esa Ley y las de la Recomendación referida, no fueron cumplidas, siendo, que para que exista notoriedad debe observarse el marco jurídico mencionado.

SSEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Alonso Vargas Araya**, en representación de la empresa **FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinticinco minutos, cuarenta y seis segundos del veintinueve de abril del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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 de 12 de octubre del 2000 y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, 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 **Alonso Vargas Araya**, en representación de la empresa **FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.**, contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinticinco minutos, cuarenta y seis segundos del veintinueve de abril del dos mil ocho, la que en este acto 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.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

- Inscripción de la marca**
- Requisitos de inscripción de la marca**
- TG. Solicitud de inscripción de la marca**
- TNR. 00.42.05**