



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0610-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “Niños sanos, niños felices” (05,16,41)

SANOFI-AVENTIS, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2011-1386)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

VOTO No. 315-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de marzo de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, vecino de Santa Ana, San José, con cédula de identidad uno- trescientos noventa y dos- cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **SANOFI- AVENTIS**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en Paris, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y ocho minutos y catorce segundos del treinta de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de Febrero de 2011, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, de condición y calidades dichas anteriormente, solicitó el registro de la marca de fábrica, comercio y servicio **“Niños sanos, niños felices”**, en **Clases 5, 16, y 41** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger respectivamente: En clase 5 *“Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para*



uso médico, preparaciones químicas para uso farmacéutico o médico, vacunas, alimentos para bebés; emplastos, materiales para apósitos; desinfectantes, vitaminas, nutrición , todos los anteriores en relación con pediatría y/o productos pediátricos”. En clase 16 “Materiales para imprimir a saber, boletines, periódicos, revistas, publicaciones periódicas, folletos, libros, afiches todos relacionados con el campo de la salud, todos los anteriores en relación con pediatría y/o productos pediátricos”. En clase 41 “Educación y capacitación en el campo de la salud; organización de seminarios, conferencias y congresos; edición de revistas, libros y guías en el aérea de la salud, todos los anteriores en relación con pediatría y/o servicios pediátricos.”

SEGUNDO. Que mediante resolución de las catorce horas con cincuenta y ocho minutos y catorce segundos del treinta de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza de plano la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 9 de Junio de 2011, el Licenciado **Tristán Trelles**, en su representación dicha presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio a la resolución referida, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por considerar que el signo propuesto resulta capaz de causar confusión y es carente de distintividad necesaria en relación con los productos a proteger en clase 5, 16 y 41 y por ello no es susceptible de inscripción por razones intrínsecas al violentar los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apelante manifiesta su disconformidad con lo resuelto básicamente en que la marca si cumple con los criterios establecidos en la Ley 7978, para que un signo sea considerado como tal, debiendo ser analizadas las marcas como un conjunto indivisible y no por cada elemento que las conforma, por lo que es totalmente inapropiado que este Registro Pretenda rechazar la marca por la combinación de palabras escogidas por su poderdante. Continúa diciendo que el ordenamiento jurídico no prohíbe la inscripción de términos sugestivos, diferenciándose de la marca descriptiva, y no existe ningún derecho de tercero que sea similar a la combinación de palabras antes descritas, y la frase solicitada no equivales a ninguno de los productos o servicios, estando además frente a una denominación de fantasía. Finalmente agrega que estiman que debe protegerse no solo la tipografía, sino también la combinación de los cuatro términos que componen la marca y su disposición crea un conjunto, estando además la especificación de los productos conforme a la ley, y es obvio que la marca de su poderdante “...no señala de forma directa e inequívoca una cualidad predominante, ni tampoco resulta descriptiva de la naturaleza y del uso a que se destinan los bienes/ servicios prestados.”



Analizada la marca propuesta, considera este Tribunal Registral que no son de recibo los alegatos del recurrente, por cuanto según las causales intrínsecas para el rechazo de un registro marcario, que se encuentran contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, y para este caso en concreto las relacionadas en los incisos g) y j), en cuanto impide el registro de signos sin aptitud distintiva y/o engañosas, que puedan causar algún riesgo de confusión sobre las características de los bienes o servicios protegidos (sea, respecto de su naturaleza, modo de fabricación, aptitud para el empleo o consumo, la cantidad, etc.) o bien sobre su origen geográfico y empresarial. De acuerdo con dicha norma, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente *aptitud distintiva* respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que la *distintividad* requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, según Laborde, capaz de forzar la atención sobre los productos que distingue en forma diferente, original y novedosa respecto de las marcas de sus competidores. (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

Por lo expuesto, 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.

Analizando la marca sometida a inscripción, este Tribunal coincide con el Registro en el sentido, de que el distintivo solicitado se encuentra carente de distintividad alguna, pudiendo inducir a engaño conforme lo establece el numeral 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Si se observa el signo pedido se compone de cuatro términos, términos que son inapropiables marcariamente, pues se trata de palabras de uso común “Niños sanos, Felices”, utilizables dentro del tráfico mercantil, que no puede generar un monopolio en su utilización y que constituye un término inapropiable por solamente un empresario y por ende sin la suficiente aptitud distintiva tal como lo establece el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Agregado a esto, debe también observarse el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, que dispone que no podrá registrarse como marca un signo que “*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*”, causal de irregistrabilidad, que lo que pretende es evitar que se puedan registrar signos que puedan llevar al consumidor a engaño, como podría suceder con la marca propuesta en razón de que los vocablos “**Niños sanos, niños felices**” claramente lleva a pensar al consumidor medio en cada una de las clases que se pretenden inscribir que pueden llevar a la idea de que por los productos que se consumen van a hacer que los niños sean sanos y felices, lo cual puede resultar engañoso respecto a los productos o servicios que protege. En relación a las marcas susceptibles de engañar, el autor Jorge Otamendi señala 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*, 5^a. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 85).

Coincide también este Tribunal que el signo distintivo es calificativo de las cualidades que supuestamente brindan los productos o servicios, por lo que informa al consumidor de un atributo que tiene la marca que puede resultar engañoso, asimismo dentro de la clase 5 se



incluyen productos que no son para la población infantil, de ahí, que conforme al artículo 7 incisos j), se impide el registro de un signo que pueda causar engaño o confusión.

Bajo este contexto, el signo en cuestión debe ser rehusado, porque está formado por vocablos que por el uso y significado que tienen, se constituyen inapropiables en forma exclusiva.

Debe tener presente el recurrente que el signo solicitado **“Niños sanos, niños felices”** refiere a una marca denominativa, por estar compuesta de sólo texto, que no le otorga suficiente distintividad que la pueda hacer registrable.

Dicho lo anterior, y al contrario de los alegatos expuestos resulta claro que el signo propuesto por la empresa **SANOFI- AVENTIS** es inadmisibile por razones intrínsecas por violentar el artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos siendo que el signo marcario propuesto no es susceptible de protección registral, en razón de que el mismo no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede los literales g) y j) del citado artículo, y por ello lo procedente es confirmar la resolución que rechazó el registro solicitado.

TERCERO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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 expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y ocho minutos y catorce segundos del treinta de mayo de dos mil once, la cual se confirma, por lo que se rechaza la inscripción de la marca propuesta “**Niños sanos, niños felices**”. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55