



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0090-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo RHEUMATOID ARTHRITIS STUDY (diseño)

F. Hoffmann-La Roche AG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5737-05)

Marcas y Otros Signos

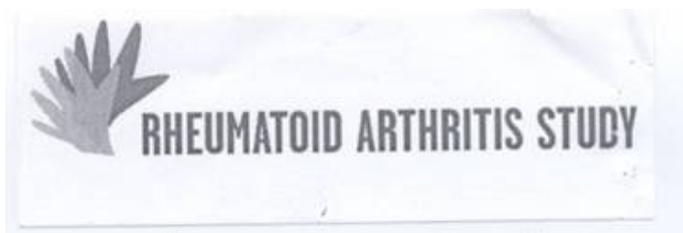
VOTO N° 329-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con cuarenta y cinco minutos del siete de julio del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, portador de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa F. Hoffmann-La Roche AG, organizada y existente bajo las leyes de Suiza, contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del veinticinco de enero de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de agosto del dos mil cinco, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa F. Hoffmann-La Roche AG, solicitó al Registro la Propiedad Industrial la inscripción como marca de servicios el signo



en clase 44 de la nomenclatura internacional, para distinguir servicios de salud y servicios médicos; servicios, productos y publicaciones médicas y farmacéuticas que tratan con artritis reumatoide.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas del veinticinco de enero del dos mil ocho, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que por escrito presentado en fecha catorce de febrero de dos mil ocho, la empresa F. Hoffmann-La Roche AG apeló la resolución final antes indicada.

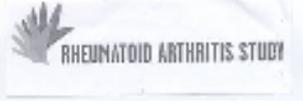
CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes interesadas, o que pudieran provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución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

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse el presente asunto de un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y/o no probados.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado, por considerar que el signo cae dentro de las prohibiciones estipuladas por los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, o sea, que carece de aptitud distintiva y que su uso puede resultar en engaño o confusión para el público consumidor.

El apelante por su parte, ante esta Sede alega que la marca  está inscrita en Costa Rica, que la jurisprudencia de este Tribunal apoya su solicitud, que ésta es novedosa y distintiva, que su contenido conceptual no obsta para su registro, ya que no causa confusión en el consumidor.

TERCERO. SOBRE LA APTITUD DISTINTIVA DE LAS MARCAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, 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 aptitud distintiva como requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada 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 aptitud distintiva, 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 a 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 aptitud distintiva dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar el registro o no de un signo.

CUARTO. SOBRE LA APTITUD DISTINTIVA DEL SIGNO PROPUESTO COMO MARCA. Indica el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

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

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”

Sobre la aplicación de este inciso, este Tribunal indicó en Voto N° 223-2007 de las 12:30 horas del 21 de junio de 2007 que:



“La aptitud distintiva es una condición necesaria que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como marca. En este sentido, cuando un signo resulta caer en alguna de las condiciones de prohibición de registro contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se puede afirmar que, en un sentido amplio, carece de aptitud distintiva.

Es por esto que la jurisprudencia de este Tribunal, siguiendo al tratadista Manuel Lobato, le ha dado una interpretación estricta al uso de la causal contenida en el inciso g) antes transcrito, para que dicha causal sea utilizada en ciertos casos:

“La falta de aptitud distintiva a la que alude el inciso g) tampoco es aplicable al caso concreto y ello por lo siguiente: de acuerdo con lo que propone el tratadista Manuel Lobato, la causal de “falta de aptitud distintiva” ha de aplicarse cuando el signo propuesto *“...se circunscribe a las marcas indistintivas en términos absolutos, por sí mismas, sin relación con los productos o servicios distinguidos. En esta línea se consideran marcas carentes de distintividad aquellas que son demasiado simples (un cuadrado, un triángulo) o demasiado complejas (solicitud de marcas de la NBA que contenía los nombres de todos los equipos participantes en dicho torneo). Éste es el criterio mantenido por la OAMI: «cuando la marca sea excesivamente simple por estar constituida por una línea, un cuadrilátero o un color, o bien es excesivamente compleja y decora simplemente el producto», Resolución Sala 3.^a de recursos OAMI 13-VII-1998, TELEBINGO.” (LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Civitas Ediciones S.L., 1era edición, Madrid, 2002, p. 209).” (Voto 078-2006 de las nueve horas del treinta y uno de marzo de dos mil seis).*

Entonces, podemos afirmar que una marca carece de aptitud distintiva, cuando, por su sencillez o su complejidad, no sirva para distinguir a un producto o servicio de otro de igual o similar naturaleza.” (negritas e itálicas del original).

En este mismo sentido, se han dictado los votos 273-2007, 359-2007, 093-2008, 239-2008 y 319-2008. En el presente caso, considera la mayoría de este Tribunal que el signo solicitado no cae ni en la simplicidad ni en la complejidad necesarias para que le sea aplicable la causal contenida en dicho inciso, por lo que no se puede avalar dicha causal como motivo de rechazo.

QUINTO. SUSCEPTIBILIDAD DE CONFUNDIR O ENGAÑAR AL PÚBLICO CONSUMIDOR. Sobre la posibilidad de que, por medio del uso del signo propuesto,



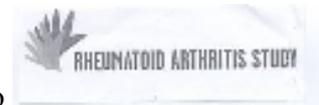
, se engañe o confunda al consumidor durante su acto de consumo, considera la mayoría de este Tribunal que no es dable la aplicación de la prohibición contenida en el inciso j) del artículo 7 antes citado:

“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.”

Si el signo se está solicitando para distinguir servicios de salud y servicios médicos; servicios, productos y publicaciones médicas y farmacéuticas que tratan con artritis reumatoide, su parte denominativa no puede resultar engañosa o susceptible de causar confusión, ya que hace referencia a los servicios que se pretenden distinguir. Este Tribunal en casos similares en donde los productos a proteger están relacionados con revistas y publicaciones, ha avalado la marca evocativa o sugestiva, pues en estos casos es común y conveniente orientar al consumidor sobre el contenido de las mismas, minimizando el riesgo de confusión.

SEXTO. SUSCEPTIBILIDAD DEL SIGNO PROPUESTO PARA CONVERTIRSE EN UNA MARCA REGISTRADA. El signo propuesto es del tipo mixto, sea que contiene elementos gráficos y denominativos. A pesar de que su elemento denominativo hace referencia a los servicios que pretende distinguir, considera la mayoría de este Tribunal que dicha referencia no es directa a ellos, por lo que resulta del tipo evocativa o sugestiva y no descriptiva de los servicios, tal y como lo afirma el apelante. Aunado a esto, la especial tipografía utilizada en su parte denominativa, y el elemento gráfico que compone al signo, le añaden suficiente fuerza distintiva como para constituirse en un registro de marca, haciéndose la salvedad de que el registro deberá acordarse solo para el servicio propuesto, de acuerdo al párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que



antecedentes, concluye la mayoría de este Tribunal que el signo solicitado tiene capacidad intrínseca suficiente para convertirse en un registro de marca, por lo que lo procedente es por mayoría declarar con lugar el recurso de apelación planteado por F. Hoffman-La Roche AG, revocar la resolución venida en alzada, y en su lugar ordenar la continuación del trámite del expediente, si otra causa ajena a la aquí analizada no lo impidiere.

OCTAVO. 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 2º 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 y citas normativas que anteceden, por mayoría se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de F. Hoffmann-La Roche AG en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del veinticinco de enero del dos mil ocho, la que en este acto se revoca para ordenar la continuación del trámite del expediente, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. Los Jueces Carlos Manuel Rodríguez Jiménez y Luis Jiménez Sancho salvan su voto. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

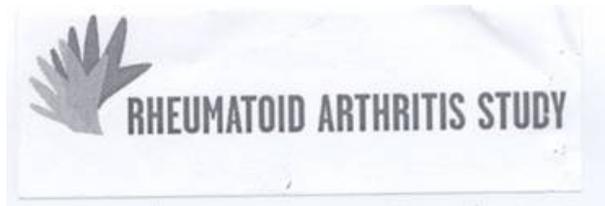
M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

**VOTO SALVADO DE LOS JUECES CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Y
LUIS JIMÉNEZ SANCHO**

Los suscritos jueces, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez y Luis Jiménez Sancho, disentimos del criterio externado por la mayoría de este Tribunal, por los siguientes motivos:

Consideramos que el signo solicitado



no cumple con las condiciones necesarias para convertirse en una marca registrada. La parte denominativa del signo mixto solicitado es una indicación que en el comercio es la forma usual de designar al servicio que se pretende distinguir, haciéndolo caer en la prohibición establecida en el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica:

“c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.”

A pesar de que el signo está constituido, aparte del elemento denominativo, por un elemento gráfico, consideramos los firmantes que dicho elemento gráfico por su sencillez no le añade al conjunto del signo suficiente aptitud distintiva como para quebrar su naturaleza de ser la designación usual de los servicios que se pretenden distinguir, por lo que también incurre en la causal establecida por el inciso g) del artículo 7, que reza:

“g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Por lo tanto, por voto de minoría, se resuelve declarar sin lugar el recurso de apelación planteado contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del veinticinco de enero de dos mil ocho, la cual se confirma pero por las razones aquí dadas. Asimismo, se da por agotada la vía administrativa.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Luis Jiménez Sancho



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas mixtas

TG: Tipos de marcas

TNR: 00:43:99