

Expediente N°: 2006-0092-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la Marca de Fábrica y Comercio: “SELECTUS”

Laboratorios Sued S.A. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2969-04)

VOTO N° 339-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del veinticinco de octubre de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por la sociedad **Laboratorios Sued, Sociedad Anónima**, representada por su *Apoderado Especial*, Licenciado Alvaro Castillo Castro, mayor de edad, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-656-972, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas con diecisiete minutos y veinte segundos del veinticinco de abril de dos mil cinco.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil cuatro, la sociedad **Laboratorios Sued, Sociedad Anónima**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio:

SELECTUS

en **Clase 5** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir productos farmacéuticos,

II.- Que por considerar que el distintivo solicitado no era susceptible de protección registral por estar compuesto por palabras genéricas, de uso común, y que atribuyen una cualidad, mediante la resolución dictada a las trece horas con diecisiete minutos y

veinte segundos del veinticinco de abril de dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio),* **SE RESUELVE:** *Se declara sin lugar la solicitud presentada (...)*” (Las negritas son del original).

III.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de mayo de dos mil cinco, el Licenciado Castillo Castro en la representación dicha, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el día veintitrés de marzo de dos mil seis, solicita se proceda a revocar la resolución apelada a efecto de continuar con el trámite de inscripción de la marca Selectus.

IV. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Hechos Probados. Se enlista como tal, de importancia para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que el Licenciado Alvaro Castillo Castro, mayor de edad, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-656-972, es *Apoderado Especial* de la sociedad **Laboratorios Sued, Sociedad Anónima** (ver folio 45).

SEGUNDO. Hechos No Probados. No existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. En cuanto al fundamento legal del rechazo por parte del Registro. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales b) y d) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000), en adelante Ley de Marcas, que a la letra dicen:

ARTÍCULO 7.-Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...)

b) *Una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica.*

d) *Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.*

Al mismo tiempo indica ese Registro, que el distintivo marcario solicitado no es susceptible de protección registral ya que son términos genéricos, de uso común y que además atribuyen una cualidad.

Por su parte el apelante aduce que el Registro en la resolución que se recurre, lo que hace es una cronología de los hechos acaecidos en el procedimiento, pero no se refiere a lo manifestado por él en el escrito de fecha tres de marzo de 2005, lo que deja a su representada en un absoluto estado de indefensión, ya que no hubo una correcta aplicación de los criterios plasmados y las pruebas que se aportaron para sustentar el por qué se debía de proseguir con el proceso de inscripción.

Además señala el recurrente que la marca ***selectus*** no utiliza términos genéricos ni tampoco atribuye una cualidad, ya que si se ve detenidamente esa palabra es de fantasía, que por sí sola no tiene ningún significado y ni siquiera aparece en el diccionario, ya que es creada originalmente con el fin de proteger un producto determinado dirigido para la salud y que pretende atraer al público consumidor. Que el

Registro de forma subjetiva está pretendiendo darle un significado totalmente erróneo a una palabra que no lo tiene.

Continúa manifestando el señor Castillo Castro, que la marca solicitada se encuentra comercializada y registrada en toda la región centroamericana y República Dominicana y así lo demuestra con los documentos debidamente certificados constantes a folios del 35 al 40.

CUARTO: Análisis del caso concreto. Sobre el primer agravio esbozado por el apelante, es necesario recordarle al Registro, que la función calificadora constituye en un análisis pormenorizado del signo solicitado, haciendo referencia no sólo a la legalidad del propio signo en cuanto a motivos extrínsecos e intrínsecos, sino también motivando debidamente las resoluciones que emita. Al respecto, este Tribunal en el Voto N° 36 de las 10 horas del 16 de febrero de 2006 indicó lo siguiente:

“...El Registro de la Propiedad Industrial, está adscrito al Registro Nacional según el artículo 2 de la Ley de Creación del Registro Nacional No. 5695 de 28 de mayo de 1975 y sus reformas; por lo cual participa de la finalidad establecida para todos los registros que conforman el Registro Nacional, entre ellas, facilitar los trámites a los usuarios y agilizar las labores y mejorar las técnicas de inscripción. (..)

La Ley de Marcas y otros signos distintivos No.7978 del 6 de enero de 2000, publicada en la Gaceta el día primero de febrero de 2000, y sus reformas o su Reglamento que es Decreto 30233-J publicado en la Gaceta el día 4 de abril de 2002; no regulan de forma amplia y específica las obligaciones que derivan de la calificación de documentos en el referido Registro; sino que establecen los contenidos procesales y sustanciales a ser valorados por el registrador en tal procedimiento de calificación. Ante esta realidad normativa es menester tomar en cuenta varios aspectos que derivan de la integración del ordenamiento jurídico a la función calificadora del Registrador del Registro de la Propiedad Industrial.

En primer término la función calificadora del Registrador es la puesta en ejecución del principio de legalidad, según los artículos 11 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de la Constitución Política, que a la letra indican.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

*“La Administración Pública **actuará sometida al ordenamiento jurídico** y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes...”*

*Es decir que el Registrador actuará en **estricto resguardo de la finalidad** para la cual está destinada la existencia del Registro de la Propiedad Industrial, según lo antes descrito del artículo primero de la Ley de Marcas; y por medio de la verificación de los requerimientos de forma y fondo establecidos al efecto. (...)*

En el examen de legalidad de estos requerimientos de forma y fondo, el Registrador debe cumplir también, con las siguientes obligaciones:

*a) Debe asumir una posición de **imparcialidad**, según lo establece el artículo 92 de la Ley de Marcas, que en lo conducente dice:*

*“...Los funcionarios y empleados del Registro de la Propiedad Industrial deberán observar **imparcialidad estricta** en todas sus actuaciones...”*

*b) Debe cumplir de la manera más ágil posible su función, lo que implica la fiel observancia de los plazos, y en ausencia de ellos, dado que la Ley de Marcas no establece un término para que el Registrador realice el examen de fondo –artículo14-; solo para el examen de forma que se establece un término de 15 días –artículo13-; debe tener conciencia clara de la importancia que tiene para el usuario, el conocer de forma **completa, motivada y rápida** los recaudos que tal Registrador pueda oponerle a su solicitud, para que este los corrija dentro del término de ley. Lo anterior, pues si bien es cierto que la Seguridad de los derechos es la finalidad primaria del Registro como Institución Jurídica, la **celeridad de los procesos**, se presenta como una finalidad operativa en cumplimiento de ese fin principal, que únicamente cede cuando ambos fines se enfrentan, y así se advierte del mismo artículo primero de la Ley Sobre Inscripción que en lo que interesa:*

*“...Es de conveniencia pública **simplificar y acelerar** los trámites de recepción e inscripción de documentos, **sin menoscabo de la seguridad registral**.*

*Son **contrarios al interés público** las disposiciones o los procedimientos que entorpezcan esos trámites o que, al ser aplicados, ocasionen tal efecto...” (lo resaltado no es del original)*

*c) Para lograr una calificación **completa, motivada y ágil** debe el registrador en particular y la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial en general, en el ejercicio de la función calificadora, cumplir con tres parámetros, a saber: **La Calificación unitaria**; **La calificación motivada** y finalmente la **congruencia en los pronunciamientos**; todos íntimamente relacionados entre sí...”*

Por lo anterior lleva razón el apelante en mostrar su disgusto en cuanto a que el Registro no motiva debidamente las resoluciones que emite, haciendo un análisis de los agravios que se le exponen para rebatir la calificación de la marca solicitada, situación que ya ha sido de parte de este Tribunal puesta en conocimiento al Registro, tal y como se demuestra con el voto citado y que dicho Registro debe necesariamente tomar nota de ello a efecto de brindar al usuario un buen servicio público.

Sin embargo y pese al agravio expuesto, el recurrente ha tenido la oportunidad de ejercer los recursos que contra dicha resolución están estipulados, por lo que considera este Tribunal, que si bien la actuación del Registro no ha sido todo lo acuciosa que debería ser, la misma no conlleva a una violación absoluta del debido proceso que conlleve a una indefensión de tal gravedad que produzca ese efecto.

En cuanto al segundo agravio, lleva igualmente razón el apelante al indicar, que la marca solicitada no contiene términos genéricos. Al respecto, el Registro equivoca el sentido del término genérico, al asimilarlo como aquellos que se encuentran dentro del uso común del lenguaje, en este caso, español, lo que traería como consecuencia que ninguna marca dentro de ese lenguaje se inscribiría. La generalidad *“como causal de irregistrabilidad de la marca deber apreciarse en su relación directa con los productos o servicios de que se trate y no en abstracto, desde el mero punto de vista gramatical (...). Un término es genérico, (...) desde el punto de vista del Derecho Marcario, cuando los empresarios del correspondiente sector económico necesitan utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. En tales casos, conforme se ha indicado, no resultaría admisible que un solo empresario pretendiera apropiarse de algo que es común y que los demás empresarios habrían de necesitar, utilizando el lenguaje corriente, para referirse a su producto o servicio.”* (Resolución del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, N° 12-IP-95 de 18 de septiembre de 1995).

En el caso de análisis, el término ***selectus*** no es el usual para denominar cualquiera de los productos farmacéuticos que se pretenden proteger, el consumidor no va a ir a la farmacia a comprar un antiasmático, solicitando que le vendan un selectus, el dependiente no entendería que es lo que se le está pidiendo. Por ello, para que la solicitud de inscripción de una marca resulte incurso en la causal de irregistrabilidad por término genérico, es necesario que la naturaleza genérica de la expresión se muestre del producto o servicio al cual se va a aplicar, lo que no sucede con la marca solicitada.

No ocurre lo mismo en cuanto a la manifestación del Lic. Castillo Castro, al indicar que el término selectus no es atributivo de cualidades, pues se trata de una marca de fantasía que no tiene significado alguno.

Al respecto este Tribunal considera, que desde un análisis ideológico regulado en el artículo 24.a del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el signo "**SELECTUS**" da la idea al consumidor medio de que se trata de la palabra **SELECTOS**, que significa una condición de alta calidad que pudiera tener el producto, además, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, edición 2001, indica que el origen de la expresión "Selecto" deriva "*Del lat. selectus, part. pas. de seligere, escoger, elegir*". (...) y su significado (...) *adj. Que es o se reputa como mejor entre las cosas de su especie.*"; es decir, dicha expresión en su uso oficial, acredita características de calidad, y siendo los productos a proteger de índole farmacéutico, el signo ***selectus*** presenta una relación estrecha con todos esos productos, ya que les abona un atributo que los hace superior entre otros de su mismo género.

En ese sentido, siendo el término "SELECTUS" el origen del término SELECTOS, éste se constituye en un adjetivo calificativo que puede inducir al consumidor en confusión, siendo que le es aplicable el inciso d) del artículo 7 de la Ley de cita, que ampara en su literalidad esa causal de irregistrabilidad y que fue citado por el Registro en la resolución que se impugna, como fundamento legal para la denegación de la inscripción de esa marca.

Asimismo, otra causal de irregistrabilidad y que el Registro fue omiso en su indicación, es la establecida en el **inciso j)** de ese mismo artículo 7, que pretende evitar que se registren signos que puedan,

*“...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...” (lo resaltado no es del original)*

Con respecto a este punto, la doctrina ha indicado, que *“La exclusión del registro de signos engañosos o receptivos tiene por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores. (...) El concepto de engaño ha sido desarrollado por Massanguer ... Este autor señala que acto de engaño es cualquier práctica que por las circunstancias en que se tenga lugar sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre un extremo que pueda influir en la formación de sus preferencias o en la toma de sus decisiones en el mercado. ...”* (Manuel Lobato. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Civitas, Primera Edición, 2002. Pág. 253).

Siguiendo ese concepto y dentro del contexto del inciso j) citado, el signo propuesto viene igualmente a establecer un atributo de superioridad a los productos que se pretenden proteger con otros de su misma especie o género.

Además del fundamento legal referido como causales para denegar la inscripción de la marca en análisis, este Tribunal considera que debe aplicarse el inciso g) de ese mismo numeral, ya que al ser selectus considerado un adjetivo calificativo, no tiene suficiente capacidad distintiva. Es importante determinar que en términos generales, existen dos razones por las cuales los signos no pueden ser inscritos como marcas: 1- Porque el signo no tiene la capacidad de identificar o individualizar el producto que se quiere proteger; y 2- Porque el signo no puede diferenciarse de otros previamente otorgados,

para proteger productos de la misma especie y/o clase, según lo establece los artículos 2 y 3 de la Ley de Marcas.

De lo anterior se colige que el **elemento esencial** de las marcas es su **carácter distintivo**, es decir su capacidad de distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Por lo anterior, debe interpretarse que el inciso g) del artículo 7, tiene una aplicación genérica para todos los casos en que un signo carezca de tal capacidad distintiva o no la tuviera de manera suficiente, conforme sea analizado en el caso concreto.

El recurrente alega que el signo “SELECTUS”, es una marca de fantasía, pues no tiene un significado propio o conceptual, argumento que este Tribunal no comparte, ya que tal y como se indicó, ese término da origen a la palabra selecto, y éste, se trata de un adjetivo calificativo que conforme fue indicado, en aplicación del artículo 7 inciso j), puede causar engaño o confusión; en este caso respecto de las cualidades del producto, estableciéndole una calidad que puede no tener, lo cual hace que el signo “SELECTUS” no tenga suficiente capacidad distintiva.

QUINTO: Sobre los extremos calificables en el caso concreto. El Registro de la Propiedad Industrial establece que la inscripción del signo “**SELECTOS**”, contraviene el artículo 7 incisos b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Considera este tribunal que la **denominación “Selectus” para proteger productos farmacéuticos en clase 5**, debe ser rechazada porque el signo carece de **capacidad distintiva intrínseca**, aspecto que regula el artículo 7 de la Ley de Marcas, en sus diferentes incisos.

No obstante, no se comparte con el a quo la aplicación del **inciso b)** del referido artículo para el caso concreto, debido a que no estamos ante el supuesto en el cual se pretende monopolizar como signo distintivo una forma del producto que le otorgue una ventaja funcional o técnica.

La prohibición que contiene tal inciso lo es para evitar que se pretendan inscribir como marcas, aquellas formas –en todo caso tridimensionales- que dada su naturaleza son protegidas por el derecho de patentes; de tal manera que se impida el acceso a una protección indefinida en el tiempo por medio de la protección de su inscripción como marca, según el artículo 20 de la citada Ley de Marcas, mientras que el ordenamiento otorga a la patente una concesión limitada a veinte años improrrogables, según el artículo 17 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, luego de lo cual entra al dominio público.

Así lo entiende la doctrina calificada en esta materia al explicar lo siguiente:

“...La finalidad apuntada se frustraría si pudiese registrarse como marca una forma cuya función específica consistiese en proporcionar a un producto ventajas prácticamente apreciables con respecto a la fabricación o al uso mismo. Por que en esta hipótesis podrían utilizarse los mecanismos propios del sistema de marcas para conseguir un resultado inadmisibles; a saber: obtener un derecho de exclusiva de dirección potencialmente ilimitada sobre una forma tecnológicamente necesaria (...) La prohibición analizada comprende tanto la propia forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, como la forma de los envases o recipientes que tengan una finalidad técnica y no de meramente ornamentación...” (FERNANDEZ-NOVOA (Carlos). Tratado Sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, Barcelona, 2001, pag. 152.)

Con respecto al tercer agravio, se ha de indicar al recurrente, que el derecho marcario se caracteriza por ser eminentemente territorial y soberano. La marca que es inscrita en un país tiene la protección legal para que sea usada en ese país con exclusión de cualquier otra, precisamente porque para llegar a ser inscrita, ha sufrido todo un procedimiento de calificación de forma y fondo que la acredita como capaz de ser registrada y protegida.

En el caso que nos ocupa, el signo solicitado selectus, al ser un adjetivo calificativo tal y como se consideró supra, no adquiere la condición necesaria para que sea inscrita, y el hecho de que se encuentre registrada en varios países, no significa que necesariamente deba registrarse en Costa Rica, ya que cada inscripción es independiente y así lo indica el artículo 6.3 del Convenio de París al decir:

Artículo 6. (...) 3.- Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.

Además el artículo 6 quinquies del convenio citado, en lo atinente al caso establece:

A) 1.- Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado. (...)

B) Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

*...2.- **cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo**, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, **la calidad**, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;...* (lo resaltado en negrita no es del original).

SEXTO: Sobre lo que debe resolverse: Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, considera este tribunal que la **denominación “Selectus” para proteger productos farmacéuticos en clase 5**, debe ser rechazada porque el signo carece de **capacidad distintiva intrínseca**, resultando procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el señor Alvaro Castillo Castro en su calidad de Apoderado Especial de Laboratorios Sued, Sociedad Anónima, en contra de la resolución de las trece horas diecisiete minutos y veinte segundos del veinticinco de abril de dos mil cinco, la que en este acto se confirma.

NOVENO: En cuanto al agotamiento de la vía administrativa: Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el señor Alvaro Castillo Castro en su calidad de Apoderado Especial de Laboratorios Sued, Sociedad Anónima, en contra de la resolución de las trece horas diecisiete minutos y veinte segundos del veinticinco de abril de dos mil cinco, 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.-**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca