



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2003-0030-TRA-PI-180-03-1276-09**

**Solicitud de registro de la marca “PH4RMACIA”**

**PHARMACIA AB., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 9034-2001)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No. 342-2010***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del cinco de abril de dos mil diez.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, actuando como apoderada de la empresa **Pfizer Health AB**, sociedad existente y organizada bajo las leyes de Suecia, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cuarenta y cuatro minutos, diecinueve segundos del dieciocho de setiembre de dos mil nueve.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el cuatro de diciembre de dos mil uno, el **Licenciado Claudio Quirós Lara**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-389-572, en representación de la compañía **PHARMACIA AB**, solicitó la inscripción de la marca **“PH4RMACIA (DISEÑO)”**, cuyo diseño consiste en la palabra **“PHARMACIA”**, la primera letra A estilizada en forma caprichosa simulando un cuatro, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos, veterinarios e*



*higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”.*

**SEGUNDO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de marzo de dos mil seis, la Licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas, manifiesta que actúa en representación de la empresa Pfizer Health AB, actual titular de la marca solicitada en razón de un traspaso presentado el 07 de junio de 2005 en el expediente número 9028-2001 que tramita en ese Registro.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las trece horas, cuarenta y cuatro minutos, diecinueve segundos del dieciocho de setiembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar la inscripción de la marca **“PHARMACIA (DISEÑO)”**.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el seis de octubre de dos mil nueve, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en la representación indicada, apeló la resolución referida anteriormente y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada.

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

**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;**



### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, resuelve denegar el registro del signo solicitado por la empresa PFIZER HEALTH AB, por considerar que está constituido por términos genéricos y de uso común en relación con los productos a proteger, lo que denota falta de la aptitud distintiva necesaria para que sea registrable, por ello no es susceptible de apropiación por un titular específico ya que esto supondría una desventaja para los demás empresarios que quieran hacer uso del término para proteger productos similares. El signo propuesto transmite una idea muy clara del producto a proteger y califica sus características, con lo cual contraviene lo establecido en los inciso c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la recurrente en su escrito de expresión de agravios manifiesta que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de registro es incorrecto, por cuanto el signo propuesto cumple a cabalidad con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral. Que dicho signo no causa errores pues realmente se trata de una marca evocativa, por lo que solicita sea aceptado su registro para que no resulten lesionados los derechos de su representada.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LOS SIGNOS MARCARIOS.** Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su



perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

El artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que este derecho intangible es: “...*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase*”. Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, **haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado**. Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7°- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas**. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

(...)



*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.*

(...)

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

De acuerdo con los incisos citados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio y cuando 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, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, **Derecho de Marcas**, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

En relación al carácter **descriptivo**, el **Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-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 (...).”*

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 descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Es así que, de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo y no goza de la condición de distintividad



suficiente respecto de su objeto de protección.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, al rechazar el registro solicitado. De conformidad con el artículo 7 **incisos d) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizada la inscripción como marca de “**PH4RMACIA (Diseño)**” para proteger y distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, por tratarse de un término descriptivo y carente de aptitud distintiva en relación con dichos productos. De la construcción o diseño del signo propuesto, la representación de la empresa solicitante indica, desde su escrito inicial, que consiste en *“la primera letra A estilizada en forma caprichosa simulando un cuatro”*, es decir, la marca realmente consiste en la palabra “farmacia”. Por ello, su alegato vertido en el escrito de contestación a la prevención realizada por el Registrador, en el sentido de que el signo está constituido por la letra “H” y el número “4” y no por la letra “A” no es de recibo, por cuanto el tipo de letra y el diseño de “**PH4**” hace que se lea “**PHA**” siendo entonces que el término completo es realmente “**PHARMACIA**”, que a todas luces resulta descriptivo y carente de distintividad para proteger, en general, productos farmacéuticos.

Bajo esta tesis, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, *“...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia*



*empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...”*  
**(FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).**

La doctrina ha señalado: *“El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables”* **(OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108)**. Siendo evidente, en este caso en particular, que es correcto el rechazo del Registro a quo, ya que el signo **“PHARMACIA”** no evoca sino que proporciona la idea directa de los productos farmacéuticos que pretende proteger, sea que, de conformidad con la doctrina citada, se confunden el signo propuesto y los productos protegidos.

**CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por todas las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **Pfizer Health AB**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y cuatro minutos, diecinueve segundos del dieciocho de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.



**QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **Pfizer Health AB**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y cuatro minutos, diecinueve segundos del dieciocho de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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.**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*M.Sc. Norma Ureña Boza*



## **Descriptores**

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca con falta de distintividad
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55