

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0215 TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “PEDIATRIC BASICS”

NOVARTIS AG., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 412-06)

Marcas y otros signos

VOTO N° 357-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas cincuenta minutos del dieciocho de julio de dos mil ocho.

Recurso de Apelación presentado por la licenciada Laura Granera Alonso, mayor de edad, casada, abogada, cédula de identidad número uno-novecientos noventa y cinco-novecientos treinta y ocho, en calidad de apoderada especial de la sociedad **NOVARTIS AG.**, organizada y existente conforme a las leyes de Suiza y domiciliada en 4002 Basel, Suiza, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del veintidós de febrero de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dieciséis de enero de dos mil seis, la señorita Indiana Corrales Rodríguez, mayor, soltera, asistente legal, cédula de identidad uno- mil ciento cuarenta-ciento once, representando a NOVARTIS AG, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**PEDIATRIC BASICS**”, para distinguir en la clase 16 de la nomenclatura internacional, una revista periódica dedicada al campo del cuidado de la salud de niños e infantes.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas del veintidós de febrero de dos mil ocho, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Laura Granera Alonso, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de marzo de dos mil ocho, interpuso recurso de revocatoria y 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. Este Tribunal enlista como tal el siguiente:

Que la señorita Indiana Corrales Rodríguez y la licenciada Laura Granera Alonso, de calidades indicadas, son apoderadas especiales de la compañía **NOVARTIS AG.** (Ver folio 2).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Industrial como fundamento jurídico del rechazo a la solicitud de inscripción “PEDIATRIC BASICS” en clase 16 de la nomenclatura internacional, relaciona los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, según los cuales señalan: *“Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:(...)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. 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.”*, considerando que el signo PEDIATRIC BASICS está conformado por palabras de uso común, y que respecto de los productos a distinguir, resulta descriptiva, por lo que en definitiva, carece de aptitud distintiva.

Analizados cada uno de los incisos y artículos indicados, esta Instancia no encuentra razón alguna para el rechazo de esa inscripción, ya que el inciso c) citado, se refiere a aquellos casos en que se presenta una solicitud de registro de un signo que coincide con la forma común de denominar al producto que se pretende distinguir en el país; y si bien, los términos “PEDIATRIC BASICS” en su correspondiente traducción al español como FUNDAMENTOS DE PEDIATRIA, resultan términos de uso común, unidos en una sola frase o igualmente tomados en forma individual, no pueden considerarse que son indicativos de los productos que se pretenden proteger, pues “Pediatric Basics” no es la forma de llamar en nuestro país a una revista dedicada al campo del cuidado de la salud de niños, por lo que la causal del inciso c) no es aplicable a la solicitud de registro.

Tampoco, se da el presupuesto indicado en el inciso d), que prohíbe la inscripción de un signo que en el comercio pueda servir para describir alguna característica del producto a distinguir, ya que el signo solicitado no necesariamente califica los productos que va a identificar.

La descriptividad del signo que señala el Registro, lo es en relación a su traducción por cuanto considera que resulta descriptivo de la naturaleza del producto a distinguir, por transmitir la idea de lo que se trata. En este sentido, estima este Tribunal, que aunque en este caso, el nombre y el contenido de la revista, presentan algún grado de relación, para efectos de examinar el signo que se pretende inscribir, debe tomarse en cuenta el interés superior del público consumidor, en el sentido de que a la hora de adquirir la revista, tenga cierta certeza acerca del contenido de la publicación y así no resultar engañado. En el presente caso, con el signo “PEDIATRICS BASICS” se pretende distinguir en clase 16 una revista periódica dedicada al campo del cuidado de la salud de niños e infantes, lo que por sí no es una característica de las revistas, y no siendo una característica del producto en general, no es factible aplicar el inciso d) transcrito.

En este sentido, el signo solicitado, analizado en forma global, no tiene carácter descriptivo de los productos y por ende resulta intrínsecamente distintivo, capaz de individualizar y diferenciar en el mercado los productos que presenta de otros de su especie, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es por ello, que tampoco se configura el presupuesto que indica el inciso g) del numeral citado, que hace referencia concretamente, a la irregistrabilidad de signos carentes de distintividad. La prohibición de inscribir signos que carezcan de una aptitud distintiva, se fundamenta en el principio de la no confusión, según el cual un signo no puede causar confusión de ningún tipo. El riesgo de confusión se produce cuando el signo, por diferentes motivos, confunde al público consumidor, pretendiéndose con la legislación marcaria evitar ese riesgo, impidiéndose el registro de los signos que pudieren generar alguna confusión en el público.

En este contexto, el carácter distintivo juega un papel preponderante dentro del derecho marcario, pues hace posible que los consumidores reconozcan el producto con referencia a una fuente comercial específica, pretendiéndose con ello su defensa, pues lo que se procura es que ese consumidor no incurra en error a la hora de adquirir sus productos.

Según lo dispuesto por la propia definición de marca contenida en el numeral 2 de la Ley citada, estas deben ser distintivas, requisito que reúne el signo propuesto, tanto por no ser descriptivo de características propias de los productos a distinguir, que en este caso el producto es la revista en sí, sea la publicación propiamente, y no su contenido, como eventualmente tampoco es engañosa, pues el signo propuesto hace alusión al contenido de la revista, lo que en estos casos es conveniente, para proteger al consumidor final, conforme a lo antes explicado. En el presente caso, a pesar de que el Registro calificó al signo **“PEDIATRIC BASICS”** como descriptivo, por lo considerado líneas atrás, este Tribunal estima dicho signo como evocativo, lo cual lo hace elegible para ser inscrito. Sobre este tipo de marca la doctrina señala: *“La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo de la actividad que desarrolla su titular. Esta relación entre el signo y el producto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca. Hace tiempo ya que se declararon registrables este tipo de marcas, distinguiéndoselas de las denominaciones genéricas,....”* (OTAMENDI, Jorge. **Derecho de Marcas**. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 3era edición ampliada y actualizada, 1999, p. 34)

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, le compete vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, y al considerar que el signo propuesto cumple con las condiciones debidas para poder convertirse en un registro de marca, declara con lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del veintidós de febrero de dos mil

ocho, la cual se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción del signo “**PEDIATRIC BASICS**”, si otra causa ajena a la aquí analizada no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **NOVARTIS AG** en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del veintidós de febrero de dos mil ocho, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción del signo solicitado “**PEDIATRIC BASICS**”, en clase 16 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Priscilla Soto Arias

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

TIPO DE MARCAS

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.43.55