



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0568-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica, comercio y servicios: “Acces au Medicament Access to Medicines (DISEÑO)”

SANOFI - AVENTIS, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 13371-07)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 411-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las quince horas con diez minutos del veinte de abril de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, Abogada, vecina de Residencial Parque Valle del Sol, Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número 1-626-794, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **SANOFI - AVENTIS**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, con domicilio y establecimiento comercial/fabril en 174 avenue de France, 75013 París, Francia, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cuarenta y ocho minutos y cincuenta y tres segundos del catorce de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 24 de octubre de 2007, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de la empresa **SANOFI - AVENTIS**, solicitó el registro de la marca de fábrica, comercio y servicios “**Acces au Medicament Access to Medicines (DISEÑO)**”, en **clases 5, 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 y 44** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir distintos productos y servicios en dichas clases.



SEGUNDO. Que la Apoderada de la empresa solicitante en contestación a la prevención de las 9 horas con 40 minutos del 8 de febrero del 2008, realizada por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante escrito presentado el día 29 de febrero del 2008, incluye a su solicitud la clase 39 internacional.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas con cuarenta y ocho minutos y cincuenta y tres segundos del catorce de agosto de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1° de setiembre de 2008, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **SANOFI - AVENTIS**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el día 10 de marzo del 2009, expresó agravios.

CUARTO. 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse el presente de un asunto de puro derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad



Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro de la marca “**Acces au Medicament Access to Medicines (DISEÑO)**”, propuesta por la empresa **SANOFI - AVENTIS**, los literales **c)** y **g)** del artículo 7º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por haber considerado que:

*“...el signo marcario propuesto contiene un elemento literario de uso común y genérico que relacionados a los productos que desea proteger en clase 5, 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42, 44 internacional, carece de distintividad, particularmente por manifestar en forma directa la naturaleza de los productos y servicios a proteger. Que la marca propuesta resulta ser genérica y de uso común, a su vez inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede **el artículo sétimo**, que regula Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, **literales c), y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos...”*

Es importante indicar que los agravios ante la audiencia conferida por este Órgano al solicitante de la marca de mérito son esencialmente que la marca propuesta se encuentra inscrita en su país de origen, además de que es un término sugestivo, de fantasía, totalmente novedoso, original y ausente de descriptividad, no resultando en consecuencia un término de uso común, reiterando que:

*“... la capacidad distintiva de las marcas radica en que no constituyan la designación necesaria o habitual de las actividades con relación a las cuales se pretende registrar esa marca, ni describan características esenciales de los servicios que se van a proteger, razón por la cual, la marca **ACCES AU MEDICAMENT ACCES TO MEDICINES (Diseño)** si posee capacidad distintiva...”*

Concluyendo que por lo tanto cumple con los requisitos necesarios bajo nuestra legislación para constituirse en un signo marcario.



Considera este Tribunal que lo resuelto por el **a quo** se encuentra a derecho, pues la marca solicitada, aunque es mixta, contiene elementos denominativos –que son los más relevantes– los cuales resultan términos totalmente genéricos, de uso común y carentes de toda distintividad en relación con los productos y servicios a proteger (sean éstos farmacéuticos y médicos) y que van ligados desde todo punto de vista a dichas materias, específicamente para las clases 5, 35, 36, 41, 42 y 44 de la nomenclatura internacional ya que puede observarse que en la clase 5 se protege y distingue entre otros, “productos farmacéuticos y vacunas usadas para el tratamiento de enfermedades”; en la clase 35, “organización de seminarios, grupos de trabajo, conferencias, foros de discusión en los campos médicos y farmacéuticos”; en la clase 36, “servicios financieros en los campos de la investigación industrial y médica”; en la clase 41, “comunicación, capacitación, educación, edición y publicación en todos los medios en los campos farmacéuticos y médicos”; en la clase 42, “servicios de investigación y desarrollo de nuevos tratamientos, nuevas formulaciones de drogas, entre otros en el campo médico y farmacéutico”; y en la clase 44, “servicios médicos en relación con el tratamiento de enfermedades, servicios de asistencia, apoyo, información en el campo médico y farmacéutico”; todo lo que transgrede el artículo 7 incisos c) de nuestra Ley de Marcas, por resultar términos genéricos y de uso común, careciendo por tal motivo el signo propuesto de la distintividad necesaria que requiere todo signo para constituirse como marca.

En efecto, si la traducción libre y más transparente al español del elemento denominativo del signo propuesto (por cuanto predomina respecto del gráfico, constituyéndose, en este caso, como el preponderante), sea, la frase **“Acces au Medicament Access to Medicines”**, es **“Acceso al Medicamento Acceso a las Medicinas”**, y por una parte, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, “acceso” (Del lat. *accessus*). **1.** m. Acción de llegar o acercarse; **“medicamento”** (Del lat. *medicamentum*). **1.** m. Sustancia que, administrada interior o exteriormente a un organismo animal, sirve para prevenir, curar o aliviar la enfermedad y corregir o reparar las secuelas de esta y **“medicina”** (Del lat. *medicīna*). **1.** f. Ciencia y arte de precaver y curar las enfermedades del cuerpo humano. **2.** f. **medicamento.**, y por otra parte, la totalidad de los productos y servicios que serían distinguidos y protegidos con el signo en cuestión estarían íntimamente relacionados y ligados al signo mismo, **salta a la vista la evidente**



genericidad y falta de distintividad del signo propuesto respecto de tal índole de productos y servicios, no queda duda alguna de que llegan a fusionarse con la noción misma de la actividad o promoción para protegerlos, distinguirlos o promocionarlos.

Por lo expuesto, la *distintividad* de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, más que en su eventual nivel creativo o fantasioso, se debe determinar en función de su aplicación a tales productos o servicios, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto de tales bienes, menos distintivo será. Es por eso que conforme al literal **c)** del artículo **7º** de la Ley de Marcas, no puede ser registrado como marca, respectivamente, un signo que consista en lo que en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trate.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, “**Acces au Medicament Access to Medicines (Diseño)**”, que según quedó claro, traducido al español significa: “**Acceso al Medicamento Acceso a las Medicinas**”, para proteger y distinguir en las clases antes citadas, los productos y servicios designados, ya que el carácter genérico y de uso común que priva al mismo signo de su registro, deviene del vínculo o nexo que exista entre éste y el bien o servicio respectivo, sea porque se trate de una designación directa o inmediata de los mismos, por ser mera indicación o porque se trata de un signo que en forma directa aluda a una de sus cualidades primarias o esenciales, se considera que se trata **de una designación común y usual** para referirse en el mercado a los citados productos o servicios (por lo cual no lleva razón el apelante respecto de tal reproche), **además de carecer de distintividad respecto de los mismos**, en los términos señalados en el inciso **g)** del numeral **7º** de la Ley de Marcas.

Concretamente respecto del artículo 7 inciso **g)**, vale decir que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente *aptitud distintiva* en relación con el producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando por la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulta falto 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 el caso concreto y en lo que respecta a las clases 9, 16 y 38 propuestas para el signo “**Acces au Medicament Access to Medicines (Diseño)**”, obsérvese que tanto los productos como los servicios a proteger y distinguir, respectivamente, en la clase 9 son: “dispositivos para el procesamiento de datos, medios de comunicación de datos digitales, cassettes de audio, video discos compactos y software”; en la clase 16 “papelería, cartón, bolsas, folletos, libros y otros”; y en la clase 38, “comunicaciones a través de terminales de cómputo y transmisión de información y documentos”, obviamente estos productos y servicios relacionados con lo que la marca da a entender transgrede el artículo 7 incisos g) de nuestra Ley de Marcas, careciendo el signo propuesto de la distintividad necesaria que requiere todo signo para constituirse como marca y hasta podría resultar un signo engañoso para el público consumidor, violentando lo que establece al respecto el inciso j) de ese mismo cuerpo normativo, pues los productos relacionados en tales clases no tienen ninguna afinidad con lo que el signo de manera directa especifica en cuanto al acceso a los medicamentos y medicinas, siendo que los productos y servicios solicitados para las clases 9, 16 y 38, se alejan totalmente de ellos, lo cual podría generar engaño a los consumidores nacionales creer que se trata de un servicio de farmacia o de productos relacionados con la medicina.

Por otra parte, el hecho que la prueba de que la marca está inscrita en otros países, que alega el recurrente no es vinculante, ya que la inscripción que opera en nuestro país es territorial.

En lo que respecta, a la clase 39, difiere este Tribunal del criterio del Registro, ya que la solicitante incluyó esta clase, mediante la contestación de la prevención de las 9 horas con 40 minutos del 8 de febrero del 2008, lo que contraviene el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros



Signos Distintivos que establece:

“Artículo 11.- Modificación y división de la solicitud. El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse...”

En razón de lo anterior, dicha inclusión se considera totalmente improcedente y el Órgano a quo no debió admitirla desde un inicio, por lo que no debió ser tomada en cuenta y mucho menos analizada en la resolución que ahora nos ocupa.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti** en su impugnación, el signo propuesto por la empresa **SANOFI - AVENTIS**, resulta un término genérico y de uso común, que lo hace adolecer de la capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7º de repetida cita, en virtud de transgredir lo dispuesto por el inciso c) del mismo artículo, en relación con las clases 5, 35, 41, 42 y 44 de la nomenclatura internacional, y asimismo de la falta de distintividad pura y simple establecida por el mismo inciso g), para las clases 9, 16 y 38, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca **“Acces au Medicament Access to Medicines (Diseño)”** por resultar términos genéricos y de uso común así como su falta de distintividad respecto de los productos y servicios que protegería, según lo analizado, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario en su escrito de apelación, que a todas luces resultan inatendibles.

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse con que el signo que se pretende registrar, resulta un término genérico, de uso común y falto de distintividad, según lo expuesto, para las clases respectivas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación



presentado por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, como Apoderada Especial de la empresa **SANOFI - AVENTIS**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta y ocho minutos y cincuenta y tres segundos del catorce de agosto de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma.

CUARTO. 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, como Apoderada Especial de la empresa **SANOFI - AVENTIS**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta y ocho minutos y cincuenta y tres segundos del catorce de agosto de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

Marca Intrínsecamente Inadmisibile

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.60.55