



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0663-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “Niños sanos, niños felices” (DISEÑO) (05, 16, 41)

SANOFI-AVENTIS, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2974-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

VOTO No. 455-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del veinte de abril de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, abogado, vecino de Santa Ana, San José, con cédula de identidad uno- trescientos noventa y dos- cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **SANOFI-AVENTIS**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en Paris, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con tres minutos y un segundo del veintidós de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de Marzo de 2011, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, de condición y calidades dichas anteriormente, solicitó el registro de las marcas de fábrica y comercio; servicio **“Niños sanos, niños felices” (DISEÑO)**, para distinguir y proteger: En **clase 5** *“Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para uso médico; sustancias dietéticas*



*adaptadas para uso médico, preparaciones químicas para uso farmacéutico o médico, vacunas, alimentos para bebés; emplastos, materiales para apósitos; desinfectantes, vitaminas, nutrición todos los anteriores en relación con pediatría y/o productos pediátricos”. En **clase 16** “Materiales para imprimir a saber, boletines, periódicos, revisas, publicaciones periódicas, folletos, libros, afiches todos relacionados con el campo de la salud, todos los anteriores en relación con pediatría y/o productos pediátricos”; y la marca de servicios en **clase 41** “Educación y capacitación en el campo de la salud; organización de seminarios, conferencias y congresos; edición de revistas, libros y guías en el área de la salud, todos los anteriores en relación con pediatría y/o servicios pediátricos.”*

SEGUNDO. Que mediante resolución de las nueve horas con tres minutos y un segundo del veintidós de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza de plano la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 8 de Julio de 2011, el Licenciado **Tristán Trelles**, en su representación dicha presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio a la resolución referida, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza los registros solicitados por considerar que los signos propuestos resultan capaces de causar confusión y son carentes de lo distintividad necesaria en relación con los productos y/o servicios a proteger en clases 5, 16 y 41. El Registro consideró que los signos propuestos adolecen de razones intrínsecas al violentar los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apelante manifiesta su disconformidad con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial indicando como agravios, que la marca sí cumple con los criterios establecidos en la Ley 7978, para que un signo sea considerado como tal. Que los signos propuestos deben ser analizados como un conjunto indivisible y no por cada elemento que la conforma. Nótese como éstos hacen un uso muy particular de una frase como denominación, que se combina con un diseño de varias “flores” que simulan personas. Es totalmente inapropiado que el Registro pretenda rechazar la marca por la combinación de palabras escogidas en la frase que acompaña el diseño. Continúa diciendo que el ordenamiento jurídico no prohíbe la inscripción de términos sugestivos, diferenciándose de la marca descriptiva, y no existe ningún derecho de tercero que sea similar a la combinación de palabras antes descritas, y la frase solicitada no equivale a ninguno de los productos o servicios, estando además frente a una denominación de fantasía. Agrega además que estima que debe protegerse no solo la tipografía, sino también la combinación de los cuatro términos que componen la marca ya que su disposición crea un conjunto, estando además la especificación de los productos conforme a la ley, y es obvio que la



marca de su poderdante “...no señala de forma directa e inequívoca una cualidad predominante, ni tampoco resulta descriptiva de la naturaleza y del uso a que se destinan los bienes/ servicios pretendidos, por lo tanto, tampoco contraviene el inciso j) del artículo 7 supra citado”. Por último manifiesta que si bien los productos y/o servicios están en las clases indicadas, todos van referidos con pediatría y/o productos pediátricos, por lo que no se podría violentar el inciso j del artículo 7 de la Ley de Marcas, porque todos los productos y servicios son para infantes.

Analizada la marca propuesta, considera este Tribunal Registral que no son de recibo los alegatos del recurrente, por cuanto según las causales intrínsecas para el rechazo de un registro marcario, que se encuentran contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, y para este caso en concreto las relacionadas en los incisos g) y j), en cuanto impide el registro de signos sin aptitud distintiva y/o engañosas, que puedan causar algún riesgo de confusión sobre las características de los bienes o servicios protegidos (entre otros, respecto de su naturaleza, modo de fabricación, aptitud para el empleo o consumo, la cantidad.) o bien sobre su origen geográfico y empresarial. De acuerdo con dicha norma, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado 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, según Laborde, capaz de forzar la atención sobre los productos que distingue en forma diferente, original y novedosa respecto de las marcas de sus competidores. (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

Por lo expuesto, 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 genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos actitud distintiva tendrá.

Analizando los signos sometidos a inscripción, este Tribunal coincide con el Registro en el sentido, de que los distintivos solicitados se encuentran carentes de distintividad alguna, pudiendo inducir a engaño conforme lo establece el numeral 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Si se observa los signos pedidos se componen de cuatro términos que son inapropiables marcariamente, pues se trata de palabras de uso común “Niños sanos, niños Felices”, utilizables dentro del tráfico mercantil, que a pesar de tener diseño que lo acompaña, éstos no pueden generar un monopolio en su utilización por constituir vocablos inapropiables por solamente un empresario y que a su vez no distingue correctamente los productos y/o servicios pretendidos y por ende no guardan la suficiente aptitud distintiva para que el consumidor los individualice en el mercado tal como lo establece el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Agregado a esto, debe también observarse el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, que dispone que no podrá registrarse como marca un signo que *“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”*, causal que lo que pretende es evitar que se registren signos que puedan llevar al consumidor a engaño, como podría suceder con la marca propuesta, en razón de que los términos **“Niños sanos, niños felices”** llevan a pensar al consumidor medio, que en relación con los productos y/o servicios a proteger, los niños serán felices y sanos, lo cual puede resultar engañoso respecto a los productos o servicios que pretenden. En relación a las marcas susceptibles de engañar, el autor Jorge Otamendi señala que, *“Hay signos que aplicados a*



determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)” (OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 85).

Coincide también este Tribunal que los signos son calificativos de las cualidades que supuestamente brindarían los productos o servicios a proteger, ya que informan al consumidor de un atributo que tienen las marcas y servicios en el sentido de que esos productos y/o esos servicios van a hacer a los niños sanos y felices lo que podría resultar engañoso. Asimismo dentro de la clase 5 se incluyen productos que no son para la población infantil, de ahí, que conforme al artículo 7 inciso j), se impide el registro de signos que puedan causar engaño o confusión. Bajo este contexto, los signos en cuestión deben ser rehusados.

Dicho lo anterior, y al contrario de los alegatos expuestos por el apelante resulta claro que los signos propuestos por la empresa **SANOFI- AVENTIS** son inadmisibles por razones intrínsecas, ya que violentan el artículo 7 inciso g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en razón de que los mismos carecen de la distintividad requerida para su debida inscripción, y por ello lo procedente es confirmar la resolución venida en alzada.

TERCERO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial nueve horas con tres minutos y un segundo del veintidós de junio de dos mil once, la cual se confirma, por lo que se rechaza la inscripción de la marca propuesta **“Niños sanos, niños felices”** (DISEÑO). 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55