



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0108-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MENOPACE”**

**Vitabiotics Ltd., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-7173)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO No. 490-2014***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta minutos del veintiséis de junio del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, mayor, casado, abogado, vecino de Curridabat, titular de la cédula de identidad número ocho-cero cero setenta y tres-cero quinientos ochenta y seis, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Vitabiotics Ltd.**, organizada y existente de conformidad con las leyes del Reino Unido, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y tres segundos del treinta de octubre del dos mil trece.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de agosto del dos mil trece, el Licenciado **Aguiluz Milla**, representando a la empresa **Vitabiotics Ltd.**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de fábrica y comercio del signo “**MENOPACE**”, en clase 5 de la clasificación internacional para proteger y distinguir: “*preparaciones farmacéuticas, preparaciones con vitaminas y minerales, para administración oral y consumo humano*”.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las trece horas con treinta y tres segundos del treinta de octubre del dos mil trece, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de enero del dos mil catorce, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación contra la resolución indicada; habiendo sido admitido para ante este Tribunal y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Órgano de alzada, expresó agravios.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 el Juez Suárez Baltodano, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser el presente asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el signo propuesto es engañoso respecto de los productos que pretenden proteger y distinguir, ya que contiene la denominación “**MENO**”, imprimiendo en la mente del consumidor promedio que los productos que se buscan proteger y distinguir son relacionados con el período menopáusico de la mujer, razón por la cual rechaza el registro solicitado.

La representación de la empresa recurrente, argumenta en su escrito de expresión de agravios que el signo es evocativo y de fantasía, y que no se puede negar que se empleará para productos



relacionados con el período menstrual de la mujer, por lo que por el contrario, no puede producir confusión, error o engaño, tal y como lo sugiere el Registro. Alega que se venderá sólo en farmacias bajo prescripción médica, por lo que no hay posibilidad de confusión debido a la ayuda profesional que se brinda en esos establecimientos a la hora de atender a los pacientes remitidos por los médicos que han recetado el medicamento. Agrega que se destinarán a males relacionados con el período menstrual de la mujer y por ello efectivamente es evocativo, para que los médicos y farmacéuticos precisamente no tengan posibilidad de confusión y que el mismo consumidor, sepa que le están recetando.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.

En cuanto a las marcas evocativas, éstas sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

En este mismo sentido, el Tribunal ha expresado que: “[...] *Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca. Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio. [...]*”

En el caso que nos ocupa, en el distintivo marcario solicitado, el uso del término “**MENO**” como bien lo señaló el Órgano a quo evoca en la mente del consumidor que refiere o está relacionado con el período menopáusico de la mujer y aún más considerado en su totalidad



“**MENOPACE**”, y respecto a esta referencia directa al período menopáusico, argumenta el apelante que *no se puede negar que se empleará para productos relacionados con el período menstrual de la mujer.*

Siendo así las cosas, y si claramente como lo señala el apelante, se transmite con el signo la idea de que los productos están dirigidos al público femenino, esta característica no es indicada en el listado, más bien se indica que son para consumo humano, debiendo entenderse entonces que lo es para hombres y mujeres, y otorgar el registro marcario en tales condiciones devendría en una situación anómala que restaría transparencia al mercado, al ser un signo que por su propia construcción se auto limita además en cuanto a las características de los productos que con ella se van a proteger y distinguir, ya que el signo solicitado no tiene relación con los productos solicitados y por tal razón esto pondría al consumidor en la posibilidad de verse confundido o engañado en cuanto a su acto de consumo, no debiendo olvidarse que una marca evocativa no puede ser engañosa. Y la inclusión de un elemento que haga al signo propuesto incurrir en la tacha de engañoso, empaña incluso la aptitud distintiva que pudieren tener sus otros elementos:

*“[...] La exclusión del registro de signos engañosos o deceptivos tiene por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores. [...]*

*El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así, en efecto, mientras que la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y solo prohíbe el registro de signos exclusivamente compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [art. 5.1.g) LM] no se ha incluido el adverbio exclusivamente, lo que conduce a afirmar que, si un elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el signo considerado en su conjunto. [...]”.* **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1<sup>era</sup> edición, 2002, p.p. 253 y 254 respectivamente,** itálicas del original.



Adicionalmente la restricción propuesta por el solicitante en el sentido de que no se puede negar que se emplea para productos relacionados con el período menstrual de la mujer tampoco es útil para evitar riesgo de engaño ya que la menopausia difiere de los problemas de menstruación en general precisamente por ser el cese del período menstrual de la mujer, situación que generaría aún más confusión, por la contradicción entre la evocación a la “menopausia” como desaparición de la menstruación y el destino de la marca a tratar problemas relacionados con el período menstrual de la mujer.

En definitiva, la situación apuntada hace que el signo propuesto caiga en la causal de rechazo al registro contenida en el inciso j) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas, que indica:

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

*[...]*

*j) 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.*

*[...]*”

Y sobre el hecho de que los productos vayan a ser expedidos en farmacias no es algo que se pueda derivar objetivamente de la propia solicitud, y más bien se encuentra que en la práctica comercial las preparaciones con vitaminas y minerales para administración oral y consumo humano no solamente son expedidas en farmacias, sino también se ponen a disposición de los consumidores en anaqueles de supermercado y de otros comercios, en donde el consumidor realiza su acto de consumo sin la guía de un profesional en farmacia o al menos un dependiente especializado en los productos farmacéuticos.

Por todo lo anteriormente considerado, se declara sin lugar el recurso de apelación ahora conocido, confirmándose la resolución venida en alzada.



**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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 **Dennis Aguiluz Milla** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Vitabiotics Ltd.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y tres segundos del treinta de octubre del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MENOPACE**”. 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR. 00.42.25**