



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0504-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo GENÉRICOS TM (diseño)

Laboratorios Teramed S.A. de C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10892-09)

Marcas y otros signos

VOTO N° 550-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas quince minutos del cinco de octubre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Andrea Gallegos Acuña, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y siete-cero cero cero nueve, en su calidad de apoderada especial de la empresa Laboratorios Teramed S.A. de C.V., organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República de El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, once minutos, treinta segundos del veintiocho de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de diciembre de dos mil nueve, la Licenciada Andrea Gallegos Acuña, en representación de la empresa Laboratorios Teramed S.A. de C.V., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



Genéricos

para distinguir en clase 5 de la nomenclatura internacional productos farmacéuticos antitusivos, antihipertensivos, antihistamínicos, analgésicos, antiinflamatorios, antibacterianos, ansiolíticos, antigripales, antidiarréicos, antimicóticos, antiflatulentos, antidiabéticos, antiperistálticos, antiparasitarios, antieméticos, antiulcerosos, antiespasmódicos, antianémicos, astenolíticos, broncodilatadores, terapia de disfunción eréctil, mucolíticos, oxigenador cerebral, relajantes musculares, supresores del apetito y vitamínicos.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las doce horas, once minutos, treinta segundos del veintiocho de mayo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de junio de dos mil diez, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación en su contra.

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, 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;



CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. EL Registro de la Propiedad Industrial basó su rechazo al registro solicitado en la idea de que el signo es genérico y carente de aptitud distintiva. Por su parte, la apelante argumenta que del signo propuesto no se reserva la palabra GENÉRICO, que la marca se encuentra registrada en El Salvador, que TM significa terapéuticos medicinales.

TERCERO. SOBRE LA NO RESERVA DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SIGNO PROPUESTO PARA REGISTRO. REGISTROS EXTRANJEROS. El primer argumento que esgrime la apelante se refiere a que no se hace reserva dentro del signo propuesto de la palabra GENÉRICO, sino que lo que interesa proteger es el diseño en si con sus colores y no dicho vocablo. Dicho argumento no puede tener eco en la presente resolución. La costumbre de hacer una indicación acerca de sobre cuáles elementos no se hace reserva dentro del signo solicitado proviene de una deformación de lo que en su momento establecía el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 83 inciso g), que hablaba de las reservas realizadas por el solicitante acerca de aspectos sobre el tamaño, color o combinación de ellos, diseño u otras características, de allí los solicitantes coligieron, **contrario sensu**, que al indicarse que sobre un elemento no se hace reserva, éste puede formar parte del signo. Sin embargo, tal costumbre pierde validez de frente a lo establecido por el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que indica:

“Artículo 28.- Elementos no protegidos en marcas complejas.

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de



uso común o necesario en el comercio.”

Entonces, los elementos que son de uso común o necesario en el comercio, como lo son por ejemplo la designación común o usual del producto o servicio o la calificación y/o descripción de alguna o algunas de sus características, pueden formar parte de un signo compuesto, pero de pleno derecho se entienden excluidos de la protección que brinda el Ordenamiento Jurídico a las marcas registradas, protección que se concentra en los elementos que otorgan la aptitud distintiva al signo, y la indicación de no hacerse reserva sobre uno o varios elementos del signo propuesto para registro ningún efecto tienen a la hora de realizar el análisis intrínseco y extrínseco de éste, ya que el signo ha de analizarse tal y como será percibido por el público consumidor.

Sobre el segundo argumento de la apelante, sea el registro de la marca solicitada en El Salvador, se debe recordar que el derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Sobre el punto comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)”

Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.

“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen



internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro). **Lobato, Manuel, op. cit., p. 74.**

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 incisos 1) y 3) indican:

“Artículo 6

[*Marcas*: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

(...)

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”



La autora Yelena Simonyuk, en su artículo “El alcance extraterritorial de las marcas en la Internet”, reconoce claramente el vínculo entre el derecho de marcas y el principio de territorialidad:

“En los Estados Unidos e internacionalmente, la ley de marcas de comercio es esencialmente “territorial”, queriendo decir que una marca es poseída exclusivamente por un registrante o usuario únicamente dentro de cada territorio. La Convención de Paris contiene un principio del “Trato Nacional” en el Artículo 2(1), que ha apoyado un enfoque territorial al escoger la ley en los casos de marcas de comercio (así como en casos de derechos de autor y patentes, que se encuentran fuera del alcance de este iBrief). La territorialidad de la ley de marcas de comercio es además expresada en el Convenio de París en el Artículo 6(3), que dispone que “Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”” (Both in the U.S. and internationally, trademark law is essentially "territorial," meaning a mark is exclusively owned by a registrant or user only within each territory. The Paris Convention contains a "National Treatment" tenet in Article 2(1), which has supported a territorial approach to choice of law in trademark cases (as well as copyright and patent cases, which are outside the scope of this iBrief). The territoriality of trademark law is further expressed in the Convention in Article 6(3), which provides that "a mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin." **Simonyuk, Yelena, “The extraterritorial territorial reach of trademarks on the Internet”, consultable en <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DLTR0009.pdf>, traducción libre.**


De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no pueden considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos



dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio. La presente jurisprudencia respecto a la validez de los registros extranjeros ha sido sostenida en los Votos 760-2008 y 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 todos del 2009.

CUARTO. ANÁLISIS DEL SIGNO PROPUESTO PARA REGISTRO COMO MARCA. PROHIBICIONES DE TIPO INTRÍNSECO APLICABLES. La sistemática bajo la cual ha sido ideado nuestro sistema de registro marcario permite que un signo que se presenta a registrar pueda contener elementos de uso común o necesarios en el comercio, como lo son el nombre común del producto que se pretende distinguir o la descripción de sus características, artículo 28 de la Ley de Marcas transcrito anteriormente, elementos permitidos ya que van en beneficio del consumidor, pues le permiten aprehender de una forma rápida y concreta su naturaleza y particularidades; sin embargo, lo que sí constituye una prohibición al registro es cuando el signo que se propone está compuesto única y exclusivamente por elementos que sean la designación común del producto o una mera descripción de sus características. Así, tenemos que el signo

Genéricos 

propuesto, sea *Genéricos*  , está compuesto principalmente por una palabra, sea GENÉRICOS, y las letras T y M enmarcadas dentro de un círculo. En el campo farmacéutico, se denomina genéricos a los medicamentos que son bioequivalentes e incorporan el mismo principio activo que los productos originadores usados como referencia para poder obtener los respectivos permisos de comercialización; y teniendo que los productos que se pretenden distinguir son medicamentos, tenemos que dicha palabra tan solo se convierte en una forma de predicar un atributo del producto al cual se refiere, que es el ser genérico. Y el uso de las letras TM encerradas en un círculo es una forma común para indicar que una marca se encuentra registrada, ya que resulta ser la sigla en inglés de la palabra **trademark**, sea marca registrada.



Por ello no son de recibo los alegatos esgrimidos en el sentido de que TM se refiere a terapéuticos medicinales, ya que los signos propuestos para registro han de analizarse de la forma en que los consumidores los perciben, artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, y la percepción que normalmente tiene el consumidor del uso de las letras tm encerradas en un círculo al final de una palabra, frase o signo complejo es que se trata de una marca registrada, y no de un terapéutico medicinal. Entonces, el conjunto del signo propuesto no se observan elementos que le otorguen aptitud distintiva más allá de la mera descripción de características y uso de elementos necesarios en el comercio por parte de los comerciantes del mismo sector económico; siendo que ni el diseño de las letras ni el uso de colores le otorgan mayor aptitud distintiva como alega la apelante. Así, el signo cae dentro de la prohibición contenida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas:

“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. (...)”

Si bien la Ley permite dentro de la construcción de una marca el uso de términos que respecto del producto resulten calificativos y/o descriptivos de características, esto es siempre y cuando el signo no esté constituido únicamente por dichos términos, y en el presente caso, aparte de los términos GENÉRICO y las letras TM encerradas en un círculo, que son una mera descripción de características, no se encuentra ningún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva al conjunto del signo solicitado, por lo que, respecto de los productos el signo propuesto resulta en uno que es únicamente descriptivo de características. Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada.



QUINTO. 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Andrea Gallegos Acuña representando a la empresa Laboratorios Teramed S.A. de C.V. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, once minutos, treinta segundos, del veintiocho de mayo de dos mil diez, la cual 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74