



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0629-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “GRIPEKID” (5)

PAYMARK S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 963-2010)

VOTO N° 555 -2011

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

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, mayor, abogada, vecina de San Pedro de Sabanilla de Montes de Oca, titular de la cédula de identidad número uno- mil ciento cuarenta y nueve- ciento ochenta y dos, en su condición de apoderada especial de **PAYMARK S.A.**, una compañía debidamente inscrita según las Leyes de la República de Guatemala, domiciliada en Calzada Roosevelt 22-43 Zona 11, edificio Tikal futura Torre Luna, nivel 16, oficina 16 h, Guatemala, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veintinueve minutos y treinta y nueve segundos del veinticuatro de Junio del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 8 de Febrero del 2008, la **Montserrat Alfaro Solano**, de calidades y en su condición dicha, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GRIPEKID**”, en **clase 05** de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para



apósitos: material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas , herbicidas.

SEGUNDO. Que posteriormente en escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de Mayo del 2010, la solicitante manifestó que la marca que desea inscribir pretende proteger y distinguir un fármaco para el tratamiento de la gripe en los niños.

TERCERO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las diez horas con veintinueve minutos y treinta y nueve segundos del veinticuatro de Junio del dos mil diez, dispuso rechazar la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada **Alfaro Solano**, en la condición en que comparece, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de Julio del 2010, interpuso recurso de apelación y posteriormente ante este Tribunal expreso agravios.

QUINTO. 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. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la



resolución de este proceso.

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. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, le rechaza dicha solicitud por cuanto considera que el signo marcario propuesto no es susceptible de protección registral, en razón de que el mismo no es novedoso ni original, por lo que no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción, y que puede inducir al consumidor medio a error respecto a las características de los servicios por lo que trasgrede el artículo 7° incisos g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte la sociedad apelante manifiesta que la marca no es engañosa ni descriptiva y que es importante reconocer la diferencia entre la condición descriptiva de un signo y el elemento evocativo siendo que la marca GRIPEKID evoca una cualidad certera del producto que pretende proteger, sea un fármaco para el tratamiento de la gripe en los niños de manera que se orienta al consumidor para que no incurra en riesgo alguno al elegir, por lo que reitera que la marca se solicitó en clase 5 solamente para proteger un fármaco para el tratamiento de la gripe en los niños y no otra clase de productos como erróneamente indica el examinador.

CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Este Tribunal comparte la negativa del rechazo dada por el Registro de la Propiedad Industrial a la marca solicitada “GRIPEKID” en lo concerniente a la aplicación del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y además resuelve este Tribunal que también es de aplicación correcta el inciso d) de ese mismo artículo y no



así, en lo relativo al inciso j) citado en la resolución apelada por las razones que se expondrán a continuación.

Al realizar el análisis en conjunto del signo objeto de inscripción, se determina que las expresiones empleadas no constituyen un elemento diferenciador dentro de la marca, pues dichos vocablos resultan ser descriptivos de los servicios que se pretenden proteger; es decir, el signo solicitado carece de capacidad distintiva intrínseca, requisito primordial para acceder al registro de un signo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define el término de marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

Merece subrayar que el Registrador marcario dentro de su función calificadora, debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia. Así, a efecto de determinar la distintividad, ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, y siempre que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas. Precisamente, como se indicó anteriormente la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**GRIPEKID**” debe ser rechazada por oponerse a lo estipulado en el artículo 7 inciso d), y g) de la Ley de cita que establece:



“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.

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”.

Nótese que por imperativo de ley, el Registro debe exigir la aptitud distintiva de la marca, requisito que resulta básico para autorizar la inscripción del signo, de ahí que el órgano **a-****quo** sustente la denegatoria, por cuanto encontró que el signo que se pretende distinguir cae dentro de las causales de irregistrabilidad, concretamente estamos frente a una marca gráfica y denominativa compuesta por el término **GRIPEKID** que trasmite al público consumidor un mensaje que relata en forma específica el producto que contiene esta marca, constituyendo palabras descriptivas dentro del sector empresarial donde se ofrecerán el producto que se pretenden brindar.

En el caso de análisis, la marca propuesta lo es para distinguir “un fármaco para el tratamiento de la gripe en los niños” se describe el distintivo cuyo registro se solicita, se puede concluir que éste refiere al producto ofrecido por la marca solicitada, sea un medicamento para la gripe de los niños, por lo que este Tribunal considera que la marca “**GRIPEKID**” apreciada en conjunto y en conexión con los servicios que se pretende distinguir, resulta descriptiva en relación con el producto que se ofrece, ya que el vocablo “**GRIPE**” el público consumidor lo relacionara con la enfermedad epidémica aguda, acompañada de fiebre con manifestaciones catarrales; y la palabra **KID** aún y cuando pertenece a un idioma extranjero que traducida al idioma español es pequeño, niño, chico, ambos términos se relacionan con el producto o servicio que serían identificados por la marca, lo cual, conforme a los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, constituyen causales de irregistrabilidad.



Así, a pesar de que nos encontramos frente a una marca denominativa que está formada por dos vocablos donde uno de ellos se encuentra en idioma extranjero, concuerda este Tribunal con el Registro, en que los mismos no cuentan con la capacidad distintiva para distinguir el servicio de que se trata, ya que se refiere a un producto farmacéutico para el tratamiento de la gripe en niños. Merece advertir, también, que en el presente caso no resulta de aplicación el inciso j) del citado artículo 7 de la Ley de Marcas, por cuanto el término de la marca “**GRIPEKIDS**” razona este órgano colegiado que no lleva a engaño sobre las características del producto a proteger y distinguir pero sí los incisos d) y g) por las evidentes razones antes explicadas. Bajo esta perspectiva, la marca solicitada no representa un signo dotado de distintividad capaz intrínsecamente de individualizar el producto o servicio para el que se requiere, se debe tener presente que la misión del signo marcario, está dirigida a distinguir unos productos de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda, de ahí, que marcarriamente se reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral.

Conforme a las consideraciones, citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y comercio “**GRIPEKIDS**”, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar el servicios que enlista en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que resulta procedente confirmar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, pero por nuestra razones aquí dichas, siendo de aplicación correcta los incisos d) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto



Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, 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 interpuesto por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en su calidad de apoderada especial de **PAYMARK S.A**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veintinueve minutos y treinta y nueve segundos del veinticuatro de Junio del dos mil diez, la cual en este acto se confirma pero por nuestras razones aquí dichas, siendo de aplicación correcta los incisos d) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas. 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

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.5

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TE. Marca con falta distintiva

TE. Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55