



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0184-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica y comercio: “AQUILEA (DISEÑO)”

URIACH-AQUILEA OTC S.L, Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 9125-2013)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 692-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas veinte minutos del nueve de octubre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedüs**, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-558-219, en su condición de apoderado de la empresa **URIACH-AQUILEA OTC S.L**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas treinta y cuatro minutos con treinta y un segundos del seis de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 22 de octubre de 2013, el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, representante de la empresa **URIACH-AQUILEA OTC S.L**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio denominada **“AQUILEA” DISEÑO**:



En **clase 05** internacional: *“Productos farmacéuticos; preparaciones y sustancias farmacéuticas para la perdida y control de peso; tés medicinales; hierbas medicinales; tisanas medicinales; laxantes; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico; complementos alimenticios para uso médico, complementos alimenticios minerales y complementos alimenticios a base de aminoácidos, minerales, vitaminas y/o oligoelementos; infusiones de hierbas para aplicaciones médicas, extractos de plantas medicinales; sales para uso médico.”*

Y en **clase 30** internacional: *“Café, cacao, té, té herbal; bebidas a base de té; extractos de té; sustitutos de té; infusiones de té; infusiones. Alimentos dietéticos para uso no médico a base de hidratos de carbono y fibra con la adición de vitaminas, minerales, oligoelementos bien de forma aislada o en combinación.”*

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y cuatro minutos con treinta y un segundos del seis de febrero de dos mil catorce, resolvió: *“(…) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (…)”*

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa **URIACH-AQUILEA OTC S.L**, interpone para el día 19 de febrero de 2014, Recurso de Apelación, contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y nueve minutos con treinta y ocho segundos del veinticuatro de febrero de dos mil catorce, resolvió: *“(…) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, (…)”*



QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter, para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AQUILEA (DISEÑO)**” en **clases 05 y 30** internacional, presentado por la empresa **URIACH-AQUILEA OTC S.L**, al considerar que el signo propuesto no posee la suficiente actitud distintiva que requiere todo signo para ser registrado ya que se encuentra compuesto en su totalidad por términos que no poseen distintividad alguna y resultan engañosos, aunado a esto, existen derechos de terceros que deben ser protegidos, por lo que no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo 7 incisos g) y j) y párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **URIACH-AQUILEA OTC S.L**, inconforme con lo resuelto concluye en su escrito de agravios de manera expresa, lo siguiente; *“La denominación “aquilea” es solamente uno de los 56 nombres menos comunes con los cuales se conoce a la planta llamada milenrama. La denominación “aquilea” tiene mucha mayor difusión como la marca de mi representada que como el nombre de la planta. La*



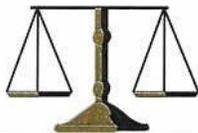
denominación “aquilea” no es comúnmente utilizada en Costa Rica para referirse a una planta. El rechazo de la marca debe fundamentarse en criterios evidentes y unívocos y no en valoraciones e interpretaciones de supuestos poco probables. Las oficinas de marcas de España, Venezuela, Chile, Brasil, México, República Dominicana y la Unión Europea NO objetaron la inscripción del signo.” Ante los citados alegatos, solicita ante este Órgano de alzada, se acoja el recurso de apelación y se anule la resolución recurrida para que se continúe con el trámite de inscripción de la solicitud presentada.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Previo a emitir las consideraciones de fondo es de merito traer a colación lo que al respecto establece La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, la cual define la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir un signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;

“(...) aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo (...).” Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.

De ello se desprende que para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador ha de realizar un examen, de los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud y poder determinar con ello que no se encuentre comprendida en



las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas. Lo anterior, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, a efectos de que la misma no vaya a producir riesgo de engaño o confusión a los consumidores, como además de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...). g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...). 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. (...).” (Lo resaltado no corresponde a su original)

Bajo esta perspectiva, 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 distintivo será.** Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, **si resulta exclusivamente descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.**

Ahora bien, para el caso bajo examen es importante señalar que el signo solicitado bajo la denominación “**AQUILEA (DISEÑO)**”, presentada por la empresa **URIACH-AQUILEA OTC S.L.**, es para proteger y distinguir; en **clase 05**: *“Productos farmacéuticos; preparaciones y sustancias farmacéuticas para la pérdida y control de peso; tés*



*medicinales; hierbas medicinales; tisanas medicinales; laxantes; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico; complementos alimenticios para uso médico, complementos alimenticios minerales y complementos alimenticios a base de aminoácidos, minerales, vitaminas y/o oligoelementos; infusiones de hierbas para aplicaciones médicas, extractos de plantas medicinales; sales para uso médico.” Y de **clase 30**: “Café, cacao, té, té herbal; bebidas a base de té; extractos de té; sustitutos de té; infusiones de té; infusiones. Alimentos dietéticos para uso no médico a base de hidratos de carbono y fibra con la adición de vitaminas, minerales, oligoelementos bien de forma aislada o en combinación”, ambas del nomenclátor internacional de Niza.*



Para el signo solicitado: **AQUILEA**, debemos advertir que el término empleado “**AQUILEA**”, según la información contenida en el Diccionario Manual de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L.p, refiere a; “[...] nombre femenino, Planta herbácea de tallo erguido y veloso, hojas largas y estrechas, finamente divididas, y flores blancas o rosadas, agrupadas en corimbos muy abundantes. sinónimos: milenrama,, altarreina. [...]; y de acuerdo a la página <http://www.hogarutil.com/salud/salud-familiar/remedios-naturales/201203/aquilea-planta-propiedades-14694>, que en lo de interés, dice;

“[...] Nativa de Europa y Oriente Próximo, la aquilea es una planta utilizada tradicionalmente para curar heridas, aunque en Alemania y los países nórdicos se usó antaño como alternativa al lúpulo en la fabricación de cerveza. Está ampliamente extendida por América del Norte, Nueva Zelanda y Australia. En la actualidad se valora por sus propiedades astringentes y anticatarrales, y se utiliza en remedios para los resfriados y problemas



urinarios. Partes utilizadas: Hojas, flores, aceite esencial. [...].”

Ante ello, no podríamos obviar que el término utilizado identifica una planta en particular, por lo que nos encontraríamos ante un término genérico o de usanza común para dicho sector de los consumidores o productores, dado que individualiza un producto en específico, como lo es la planta de “AQUILEA”, utilizada para el tratamiento de determinados padecimientos en el campo de la medicina.

Asimismo, el Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L. lo define como; “[...] **genérico, -ca, adj.** Común a muchas especies. Perteneciente al género. LING. Díc. del nombre que designa una clase de objetos como tal clase, independientemente de los individuos que la definen con o sin nombres particulares. [...].” Así las cosas, es claro que al utilizar una palabra que define un elemento en particular este en el medio será considerado genérico, para el caso bajo examen, el término “AQUILEA” viene a definir una planta en particular, lo cual hace que este sea, por ende genérica y en consecuencia inadmisibles.

Recordemos, que los términos genéricos dentro del sistema marcario solo pueden ser utilizados como complementos dentro de una propuesta, pero no como el elemento que le proporcione la actitud distintiva necesaria, además de que las citadas expresiones no podrían ser apropiables por parte de terceros y limitar a los demás comerciantes a poder utilizarlos en sus propuestas marcarias, ya que ambos términos como se indicó líneas arriba son de usanza común, por lo que el operador jurídico a la hora de realizar su análisis debe considerar cada uno de los elementos que la integran, sin considerar estos elementos como parte distintiva, por lo que al no contener elementos que le proporcionen el grado de distintividad necesario, no podría obtener protección registral y en consecuencia procede su rechazo tal y como fue determinado por el Registro de instancia. Aunado a ello, es importante traer a colación lo que al efecto establece el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2 que indica que ante la falta de distintividad de una marca es suficiente para



denegar su inscripción.

Por otra parte, también se desprende que entre los productos que se desean proteger en las clases 05 y 30 del nomenclátor internacional, difieren respecto de la utilización y empleo de esta planta en el campo de la medicina, situación que podría desencadenar que el consumidor medio asuma que los productos contienen en alguna medida dichas propiedades, lo cual conlleva a que este se encuentre en una situación de error o confusión con respecto al producto que se pretenden comercializar. Máxime, que tal y como ha sido indicado en la solicitud de manera expresa; “[...] consiste en un diseño compuesto por la palabra “AQUILEA” escrita en tipografía especial, acompañada de una figura compuesta de hojas sobre la letra “i” simulando un árbol. [...]”. Por lo que de igual manera será percibida por el consumidor medio, como un producto de origen natural con propiedades específicas. Por ende, carente de actitud distintiva.

En cuanto al extremo señalado por el recurrente de la existencia de registros inscritos en otros países bajo la citada denominación propuesta, debemos advertir en este sentido que el hecho de que existan signos inscritos en otros países, sean estos similares o idénticos al solicitado en nuestro territorio, no justifica ni determina que el signo que ingrese a la corriente registral, deba necesariamente ser inscrito, en virtud que los criterios que otorgan y deniegan los signos marcarios dentro de nuestra legislación obedecen a un análisis de calificación de las formalidades intrínsecas y extrínsecas del signo propuesto, conforme a los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Lo anterior en concordancia con lo que al respecto dispone el artículo 6 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, que en lo de interés, dispone; “[...] *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.*



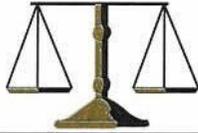
[...].” Ante ello, queda claro que la existencia de registro provenientes de otros países como los señalados por el recurrente no son determinantes para que nuestra legislación acceda a su registración y este sentido su argumentación no son acogidas.

Por las anteriores consideraciones, lo que procede es el rechazo de la marca de fábrica y comercio solicitada “**AQUILEA (DISEÑO)**” en **clases 05 y 30** internacional, presentada por la empresa **URIACH-AQUILEA OTC S.L.**, en virtud de acreditarse que no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, conforme al artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial y es criterio que avala este Órgano de alzada, por lo que lo procedente es confirmar la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Luis Pal Hegedüs**, apoderado de la empresa **URIACH-AQUILEA OTC S.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas treinta y cuatro minutos con treinta y un segundos del seis de febrero de dos mil catorce, la cual se confirma, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y



comercio denominada “**AQUILEA (DISEÑO)**” en **clases 05 y 30** internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora