



**RESOLUCION DEFINITIVA.**

**Expediente No. 2013-0073-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio “MULTI-BIOTICOS” (05)**

**GYNOPHARM S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2012-9532**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO No. 693-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del cinco de junio del dos mil trece.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada una vez, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y cuatro-seiscientos noventa y cinco, en su condición de apoderada especial de la empresa **GYNOPHARM S.A.**, sociedad organizada y existente de conformidad con la leyes de Costa Rica, domiciliada actualmente en Curridabat, cien metros sur y cincuenta este de Mc Donalds, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y siete minutos, veintinueve segundos del diecisiete de diciembre del dos mil doce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el día ocho de octubre del dos mil doce, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**MULTI-BIOTICOS**”, para proteger y distinguir: “preparaciones farmacéuticas y veterinarias,



preparaciones higiénicas y sanitarias para la medicina , alimentos y sustancias dietéticas para uso médico”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza

La representación de la empresa **GYNOPHARM S.A.**, mediante escrito presentado el cinco de diciembre del dos mil doce, en el Registro referido, procedió a limitar la lista de productos indicada supra, para que se lea así: “**caramelos medicinales con sabor a mentol y eucalipto para tratar dolores de garganta, inflamaciones menores de la cavidad bucal, a saber, encías y paladar**”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las diez horas, treinta y siete minutos, veintinueve segundos del diecisiete de diciembre del dos mil doce, rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de diciembre del dos mil doce, la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en representación de la empresa **GYNOPHARM S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, siendo, que el Registro aludido, mediante resolución dictada a las once horas, veintiséis minutos, veintiséis segundos del nueve de enero del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**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 causen 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 de julio del 2011.



**Redacta la Juez Mora Cordero, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este proceso.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, treinta y siete minutos, veintinueve segundos del diecisiete de diciembre del dos mil doce, rechazó la solicitud inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**MULTI-BIOTICOS**”, argumentando que el signo marcario propuesto carece de la carga de distintividad necesaria que permita su inscripción y no es susceptible de inscripción registral al ser inadmisibles por razones intrínsecas por transgredir el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa solicitante y apelante, apela la resolución supra citada, mediante escrito presentado al Registro, el veintiuno de diciembre del dos mil doce, no indicando las razones de su inconformidad. No obstante, en virtud de la audiencia otorgada por este Tribunal según consta a folio veinticuatro del expediente, dicha representación, manifiesta en su escrito de agravios que en la resolución recurrida, se califica la marca **MULTI-BIOTICOS** como carente de la necesaria distintividad para obtener protección registral., argumentación de la que difiere su representada, ya que el análisis realizado al signo no se apega a los preceptos de la ley, jurisprudencia y costumbre, pues el registrador se aferra al numeral 7 de la ley 7978, e ignora la obligatoriedad de estudiar la marca globalmente, lo que finalmente lo lleva a tildarla de poco distintiva. Aduce, que el registrador rechazó de plano la solicitud de la



marca de su representada, cuando la marca en sí es apta para acceder al registro, para lo cual hace alusión al Voto N° 207-2005, que refiere al tema de la distintividad. Indica, que el análisis de un signo marcario depende de varios factores, y su resultado no es una regla matemática o fórmula exacta, por lo cual no puede realizarse apoyado únicamente en un artículo de ley, como en el presente caso. Deben de considerarse múltiples factores, para poder llegar atinadamente a una conclusión certera, y en este caso no fue bien aplicado el estudio de la misma. Señala, que los signos cuando se estudian no se deben desmembrar, sino que deben analizarse como una unidad. Destaca, que existen otros signos similares inscritos al de su representada que contienen la palabra “bióticos” que no han sido impedimento para que las marcas hayan accedido al registro. Por lo que solicita, se declare la nulidad de la resolución recurrida.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** En el caso de referencia estamos frente a una marca denominativa “**MULTI-BIOTICOS**”, siendo, que el consumidor al visualizarla podría perfectamente asociarla con la palabra antibiótico, más aún, por tratarse de un distintivo que pretende proteger productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, sean estos: “caramelos medicinales con sabor a mentol y eucalipto para tratar dolores de garganta, inflamaciones menores de la cavidad bucal, a saber, encías y paladar”. El término “**MULTI-BIOTICOS**” con relación a los productos, va a idear en la mente del consumidor que los productos que se intentan amparar con ese signo tienen una o ciertas características que se emplean para combatir las enfermedades causadas por ciertos microorganismos, que atacan la garganta y boca. Vemos así, que este tipo de término que llevan a lo descriptivo tiene el efecto que el consumidor en el mercado vea en la denominación que constituye el signo, la descripción de una característica del producto, tal y como se da en el caso que nos ocupa. En ese sentido, el signo que describe una cualidad de los productos a proteger no es registrable, pues iría en contra de lo dispuesto en el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos. En relación al carácter descriptivo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002 señaló: “(...) *Se entiende también en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los*



*consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger”,*

Ahora bien, si lo que se tiene como signo propuesto es una marca denominativa “**MULTI-BIOTICOS**” sin que ofrezca ningún otro elemento que lo distinga dentro del comercio, incurre, en la falta de distintividad que establece el inciso g) del mismo numeral de cita, y por ende, no constituye un signo susceptible de registrabilidad. Por lo que este Tribunal no comparte el argumento de la recurrente, cuando en su escrito de agravios manifiesta, *“que la marca “MULTI-BIOTICOS” goza de la requerida distintividad para acceder al registro, ya que a pesar de que está conformada por términos los cuales por separado, son de uso común, una vez que se juntan y forman un todo, completamente una marca que logra destacarse y atraer al consumidor, creando su propia originalidad, para distinguir sus productos sean los caramelos medicinales con sabor a mentol y eucalipto para tratar dolores de garganta, inflamaciones menores de la cavidad bucal, a saber, encías y paladar.”*

Sobre el alegato planteado por la representación de la sociedad recurrente, en cuanto a que existen otros signos similares inscritos al de su representada que contienen la palabra “bióticos” que no han sido impedimento para que las marcas hayan accedido al registro. Al respecto, cabe indicar que el hecho que la apelante invoque el amparo registral de la marca “**MULTI-BIOTICOS**”, utilizando como medio de defensa la inscripción de una serie de marcas, que hizo el Registro de la Propiedad Industrial, tales como “POENBIOTICO”, “DERMABIOTICO”, “OFTABIOTICO”, y “ORLABIOTICO”, todas en la clase 5 de la Clasificación de Niza, las cuales contienen la palabra “BIOTICO”, no resulta ser un elemento imperativo para acceder al registro solicitado en forma automática, toda vez, que el hecho que en nuestro país existen marcas que se encuentran registradas y que son del mismo corte del signo solicitado, no son vinculantes a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en Costa Rica, no depende de que ya se encuentren registrados dichos signos en nuestro país u otros, ya que es acorde al análisis de las prohibiciones que establece nuestra



Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en sus artículos 7 y 8 de la ley citada, que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripción, teniendo además presente que rige el principio de territorialidad.

Como consecuencia de las consideraciones, cita normativa, y jurisprudencia expuestas, este Tribunal concluye que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo de una característica propia de los productos que se pretenden proteger, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, según los argumentos expuestos a través de la presente resolución, violentando así los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y de comercio solicitada “**MULTI-BIOTICOS**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Maria de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GYNOPHARM S.A.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y siete minutos, veintinueve segundos del diecisiete de diciembre del dos mil doce, la que en este acto se confirma.

**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 de 30 de marzo del 2009, 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, citas normativa y jurisprudencia expuesta, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Maria de la Cruz Villanea**



**Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GYNOPHARM S.A.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y siete minutos, veintinueve segundos del diecisiete de diciembre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**MULTI-BIOTICOS**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza. 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 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. 00.41.53**

### **MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**

**TE. Marca con falta de distintiva**

**TG. MARCAS INADMISIBLES**

**TNR. 00.60.55**

### **MARCA CON FALTA DISTINTIVA**

**TE. Marca descriptiva**

**TG. Marca intrínsecamente inadmisibile**

**TNR. 00.60.69**