



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0589-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “CFR PHARMACEUTICALS BRINGING NEW SCIENCE TO LIFE” (Diseño)

GYNOPHARM SOCIEDAD ANONIMA, Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2012-1417)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO No. 836-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas con quince minutos del cuatro de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada **Maria de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada una vez, Abogada, vecina de San José, Escazú, con cédula de identidad número uno- novecientos ochenta y cuatro – seiscientos noventa y cinco, en su calidad de apoderada especial de la compañía **GYNOPHARM SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica tres-ciento uno – doscientos treinta y cinco mil quinientos veintinueve, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con diecinueve minutos y trece segundos del dos de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO:

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 14 de Febrero del 2012, la Licenciada **Maria de la Cruz Villanea Villegas**, de calidades y en su condición dichas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“CFR PHARMACEUTICALS BRINGING NEW SCIENCE TO LIFE” (Diseño)**, en clase 16 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir:



Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería para uso domestico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas con diecinueve minutos y trece segundos del dos de mayo de dos mil doce, rechazó la solicitud de inscripción de la marca dicha, la que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

III. 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca por considerar que el signo marcario propuesto no es susceptible de protección registral, en razón de que el mismo produce engaño respecto a los productos que desea proteger en clase 16 internacional, de ahí que



transgrede el artículo sétimo que regula marcas inadmisibles por razones intrínsecas, inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la apelante hace referencia inicialmente a la trascendencia y relevancia de la empresa GYNOPHARM S.A. en la industria farmacéutica y sus enormes aportes a la comunidad, como miembro de la Corporación Farmacéutica Recalcine. Continúa diciendo que Gynopharm S.A., primeramente solicita el registro de una familia de marcas, primeramente en las clases 03 y 05 las cuales son con las que se comercializan los medicamentos como tal, así como en las clases 10, 29, 30 y la clase 16 que es la que nos atañe en el presente caso. Siendo entonces que para una adecuada comercialización de los productos a través de las marcas en las clases 03 y 05 es de vital importancia la educación y promulgación para con el consumidor del producto determinado, situación que se da precisamente a través de material didáctico como pueden ser los “flyers” o volantes publicitarios, revistas, panfletos, publicaciones, todos los anteriores, comprendidos en la clase 16, resultando errado el análisis arrojado por el registrador respecto de la solicitud de marca de mi mandante, así como es equivocada su interpretación respecto del posible riesgo de confusión. Continúa diciendo que existen casos idénticos a los de la marca de su mandante en los cuales el registrador analizó correctamente la norma, para lo cual menciono varios ejemplos, y cita además el voto 592-2009-TRA-PI. Por último indica que la marca solicitada si goza de la distintividad requerida por la ley marcaria para acceder al registro, según el artículo 2 de la Ley 7978.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Una vez estudiado el signo propuesto “**CFR PHARMACEUTICALS BRINGING NEW SCIENCE TO LIFE**” (Diseño), y analizando la negativa de inscripción en la cual se fundamenta el Registro de la Propiedad Industrial, en específico el inciso j) de la Ley de Marcas, considera este Tribunal que el signo efectivamente puede resultar engañoso, debido a que es susceptible de despertar en los consumidores ideas falaces, ya que la parte denominativa del signo solicitado efectivamente tal y como lo consigno el a quo hace referencia a un producto en específico, imprimiendo en la mente del consumidor que los productos que protege en clase 16 son de uso farmacéutico.



Tenemos entonces, que al contener el signo propuesto entre otros elementos el vocablo “**PHARMACEUTICALS**”, traducido al español “**PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**”, designa en forma directa al producto, lo cual en la realidad no corresponde ni se relaciona con los productos que se pretenden proteger y distinguir, que a saber son papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería para uso domestico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta; que nada tienen que ver con el vocablo “**PHARMACEUTICALS**”, siendo factible que se produzca un engaño al consumidor.

Al efecto el tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. (...)”

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 sólo prohíbe el registro de signos exclusivamente compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [v. 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, 1era edición, 2002, p. 253 y 254, itálica del original, subrayado nuestro.

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos, tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y



azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los servicios que pretende distinguir:

*“Tenemos que el signo propuesto, sea **“CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT”**, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:*

SERVICIOS
<i>hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal</i>

... tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción...”
Voto 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.

En el proceso de calificación de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o



servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso.

Partiendo de lo expuesto, la cita que se hizo de Manuel Lobato explica claramente como un elemento que llame a engaño impide el registro del signo aún y cuando haya otros elementos en la denominación que otorguen aptitud distintiva al conjunto.

Debe notarse además que la palabra “**PHARMACEUTICALS**”, ya tiene un significado específico, no es un término polisémico, es decir no tiene una pluralidad de significados, y que como anteriormente indicamos al traducirlo al español se refiere a productos farmacéuticos, por lo que estima este Tribunal que la marca solicitada crea confusión, y engaño, y en consecuencia, no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, ya que tal prohibición, se establece en protección de éste.

Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas sí puede basarse válidamente en el artículo citado, como correctamente lo hizo el *a-quo*, debido a que el consumidor puede imaginar e idear en su mente que el servicio a proteger se refiere a productos medicinales, cuando en realidad se trata de otros servicios. Esta causal tiene que ver con el “Principio de Veracidad de la Marca”, ya que, *“El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.”* (KOZOLCHYK, Boris y otro, **“Curso de Derecho Mercantil”**, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reims., 1983, p. 176.)



Por todo lo anteriormente expuesto no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario, y tal como lo analizó este Tribunal la marca pedida es inadmisibile por razones intrínsecas.

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, 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 presentado por la Licenciada **Maria de la Cruz Villanea Villegas** como apoderada especial de la compañía **GYNOPHARM SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con diecinueve minutos y trece segundos del dos de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, rechazando la solicitud de inscripción de la marca “**CFR PHARMACEUTICALS BRINGING NEW SCIENCE TO LIFE**” (**Diseño**). 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.**

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptor:

- Marca Intrínsecamente Inadmisible
- TE: Marca con falta de distintividad y engañosa
- TG: Marcas Inadmisibles
- TNR: 00.60.55