



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0782-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica: “Accès au Médicament Access to Medicines (DISEÑO)”

SANOFI - AVENTIS, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5384-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 868-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las ocho horas con cuarenta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, con oficina abierta en Calle 19, Avenida 10, Casa No. 287, San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SANOFI-AVENTIS**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en 174 avenue de France, 75013 París, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta y dos minutos y cincuenta y un segundos del doce de agosto de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 14 de junio de 2010, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **SANOFI - AVENTIS**, solicitó el registro de la marca de fábrica, comercio y servicios “**Accès au Médicament Access to Medicines (DISEÑO)**”, en **clase 5** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*Productos farmacéuticos, vacunas, usadas para el tratamiento de ciertas enfermedades, particularmente malaria, tuberculosis, enfermedad del sueño, leishmaniasis o epilepsia*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con cincuenta y dos minutos y cincuenta y un segundos del doce de agosto de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de agosto de 2010, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **SANOFI - AVENTIS**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el día 25 de noviembre del 2010, expresó agravios, una vez otorgada la audiencia de reglamento por 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse el presente de un asunto de puro derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro de la marca “**Accès au Médicament Access to Medicines (DISEÑO)**”, propuesta por la empresa **SANOFI -**



AVENTIS, los literales **c)** y **g)** del artículo **7º** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por haber considerado que:

*“(…) el signo marcario propuesto contiene un elemento literario de uso común y genérico que relacionados a los productos que desea proteger en clase 5 internacional, carece de distintividad, particularmente por manifestar en forma directa la naturaleza de los productos (...) a proteger. Que la marca propuesta resulta ser genérica y de uso común, a su vez inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede **el artículo sétimo**, que regula Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, **literales c), y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...)”*

Es importante indicar que los agravios ante la audiencia conferida por este Órgano al solicitante de la marca de mérito son esencialmente que la Oficina de Marcas tiene una gran confusión en cuanto a lo que debe entenderse por términos genéricos y términos de uso común y comete el grave error de utilizarlos indistintamente como si se tratara del mismo tema, reiterando que:

“(…) Mi representada ha combinado una serie de términos de uso común, para dar como resultado una marca totalmente novedosa, y distintiva, que no ha sido utilizada en el mercado con esa presentación, y con la cual se quieren proteger productos, que a lo más sugieren o evocan en el consumidor una idea de lo que dichos productos pudieran producir a la hora de ser ingeridos por dichos consumidores (...)”

Rogamos a ese Despacho analizar que la marca propuesta cumple con el presupuesto de hecho planteado por la norma del artículo 28 de la Ley de Marcas y..., pues la misma se compone de una etiqueta en la cual se incluyen varios elementos, a saber, las palabras “Accès au Médicament Access to Medicines”, lo cual reafirma la indicación del artículo 28, pues el mismo señala que para el caso de solicitudes de registro que contienen etiquetas, los elementos de uso común que aparecen en ella no son objeto de protección por imperativo legal (...)”



Concluyendo que por lo tanto cumple con los requisitos necesarios bajo nuestra legislación para constituirse en un signo marcario, pues queda demostrado de forma muy clara, que la etiqueta propuesta para registro es una combinación original y novedosa de elementos gramaticales y figuras geométricas, presentados ellos dentro de una etiqueta en una posición muy determinada, y los cuales combinados dentro de esta etiqueta son susceptibles de protección registral como marca de fábrica.

Considera este Tribunal que lo resuelto por el **a quo** se encuentra a derecho, pues la marca solicitada, aunque es mixta, contiene elementos denominativos –que son los más relevantes– los cuales resultan términos totalmente genéricos, de uso común y carentes de toda distintividad en relación con los productos a proteger (sean éstos farmacéuticos y médicos) y que van ligados desde todo punto de vista a dichas materias, específicamente para la clase 05 de la nomenclatura internacional ya que puede observarse que en esta clase protegería y distinguiría: *“productos farmacéuticos, vacunas, usadas para el tratamiento de ciertas enfermedades, particularmente malaria, tuberculosis, enfermedad del sueño, leishmaniasis o epilepsia”*; todo lo que transgrede el artículo 7 incisos c) de nuestra Ley de Marcas, por resultar términos genéricos y de uso común, careciendo por tal motivo el signo propuesto de la distintividad necesaria que requiere todo signo para constituirse como marca.

Debe señalar este Tribunal, que si bien es cierto el aquí recurrente alega que, a la marca solicitada le resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual establece lo siguiente:

“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.”



Es criterio de este Órgano de alzada que para este caso en concreto, dicho artículo no resulta aplicable en virtud de que por ser la marca solicitada para proteger y distinguir productos de la clase 05 internacional, relacionados estos directamente con productos médicos y farmacéuticos, no resulta posible que el consumidor no tome en cuenta la parte denominativa del producto a la hora de ir a adquirirlos a los canales de venta y distribución de éstos, sea en farmacias y hospitales, entre otros, por lo que deberá nombrarlos de alguna forma; y asimismo por tratarse de productos como vacunas, usadas para el tratamiento de enfermedades como malaria tuberculosis, enfermedad del sueño, leishmaniasis o epilepsia, resulta sumamente delicado que estos productos a proteger y distinguir carezcan de una parte denominativa, no resultando lo suficientemente distintiva la parte figurativa de la marca solicitada, para proteger este tipo de productos (farmacéuticos y médicos), sea lo anterior, aplicable a este caso en concreto.

En efecto, si la traducción libre y más transparente al español del elemento denominativo del signo propuesto (por cuanto predomina respecto del gráfico, constituyéndose, en este caso, como el preponderante para el consumidor), sea, la frase “**Accès au Médicament Access to Medicines**”, es “**Acceso al Medicamento Acceso a las Medicinas**”, y por una parte, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, “**acceso**” (Del lat. *accessus*). **1.** m. Acción de llegar o acercarse; “**medicamento**” (Del lat. *medicamentum*). **1.** m. Sustancia que, administrada interior o exteriormente a un organismo animal, sirve para prevenir, curar o aliviar la enfermedad y corregir o reparar las secuelas de esta y; “**medicina**” (Del lat. *medicīna*). **1.** f. Ciencia y arte de precaver y curar las enfermedades del cuerpo humano. **2.** f. **medicamento.**; y por otra parte, la totalidad de los productos que serían distinguidos y protegidos con el signo en cuestión estarían íntimamente relacionados y ligados al signo mismo, **salta a la vista la evidente genericidad y falta de distintividad del signo propuesto respecto de tal índole de productos**, no queda duda alguna de que llegan a fusionarse con la noción misma de la actividad o promoción para protegerlos, distinguirlos o promocionarlos.

Por lo expuesto, la **distintividad** de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, más que en su eventual nivel creativo o fantasioso, se debe determinar en función de su aplicación a tales productos o servicios, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo



respecto de tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es por eso que conforme al literal c) del artículo 7º de la Ley de Marcas, no puede ser registrado como marca, respectivamente, un signo que consista en lo que en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trate.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, “**Accès au Médicament Access to Medicines (Diseño)**”, que según quedó claro, traducido al español significa: “**Acceso al Medicamento Acceso a las Medicinas**”, para proteger y distinguir en la clase ante citada, los productos designados, ya que el carácter genérico y de uso común que priva al mismo signo de su registro, deviene del vínculo o nexo que exista entre éste y el bien o servicio respectivo, sea porque se trate de una designación directa o inmediata de los mismos, por ser mera indicación o porque se trata de un signo que en forma directa aluda a una de sus cualidades primarias o esenciales, se considera que se trata **de una designación común y usual** para referirse en el mercado a los citados productos o servicios (por lo cual no lleva razón el apelante respecto de tal reproche), **además de carecer de distintividad respecto de los mismos**, en los términos señalados en el inciso g) del numeral 7º de la Ley de Marcas, en relación directa con lo dicho supra de que para este caso en concreto no resulta aplicable lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, alegado por el aquí recurrente.

Concretamente respecto del artículo 7 inciso g), vale decir que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente *aptitud distintiva* en relación con el producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando por la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulta falto de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que la *distintividad* requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).



En el caso concreto, para la clase 05 propuesta para el signo “**Accès au Médicament Access to Medicines (Diseño)**”, obsérvese que los productos a proteger y distinguir, son: “*Productos farmacéuticos, vacunas, usadas para el tratamiento de ciertas enfermedades, particularmente malaria, tuberculosis, enfermedad del sueño, leishmaniasis o epilepsia*”, obviamente estos productos relacionados con lo que la marca da a entender transgrede el artículo 7 incisos g) de nuestra Ley de Marcas, careciendo el signo propuesto de la distintividad necesaria que requiere todo signo para constituirse como marca según lo ya dicho.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en su impugnación, el signo propuesto por la empresa **SANOFI - AVENTIS**, resulta un término genérico y de uso común, que lo hace adolecer de la capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7º de repetida cita, en virtud de transgredir lo dispuesto por el inciso c) del mismo artículo, en relación con la clase 05 de la nomenclatura internacional, y asimismo de la falta de distintividad pura y simple establecida por el mismo inciso g), no resultando aplicable lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos para este caso en concreto, razón por la cual, no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca “**Accès au Médicament Access to Medicines (Diseño)**” por resultar términos genéricos y de uso común así como su falta de distintividad respecto de los productos que protegería y distinguiría, según lo analizado, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario en su escrito de expresión de agravios, que a todas luces resultan inatendibles.

Al concluirse con que el signo que se pretende registrar, resulta un término genérico, de uso común y falto de distintividad en su parte figurativa, según lo expuesto, para la clase que nos ocupa, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, como Apoderada Especial de la empresa **SANOFI - AVENTIS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con



cincuenta y dos minutos y cincuenta y un segundos del doce de agosto de dos mil diez, la cual se confirma.

TERCERO. 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 N° 169 de 31 de agosto del 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 el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, como Apoderada Especial de la empresa **SANOFI - AVENTIS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y dos minutos y cincuenta y un segundos del doce de agosto 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

Marca Intrínsecamente Inadmisible

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.60.55