



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0466-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo RESPIRA MEJOR (diseño)

Marcas y otros signos

Smithkline Beecham Corporation, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 11384-07)

VOTO N° 889-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y cinco minutos del tres de agosto de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, titular de la cédula de identidad número uno-doscientos noventa y nueve-ochocientos cuarenta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa Smithkline Beecham Corporation, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:05:25 horas del 1 de diciembre de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 28 de agosto de 2007, el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol representando a la empresa Smithkline Beecham Corporation, solicita se inscriba la marca de fábrica y comercio



en la clase 10 de la nomenclatura internacional, para distinguir dilatadores nasales externos.

SEGUNDO. Que por resolución de las 11:05:25 horas del 1 de diciembre de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que en fecha 16 de febrero de 2009, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el tema a resolver puramente jurídico, no existen hechos probados o no probados de interés para la presente resolución



SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial concluyó que el



signo, es descriptivo de características utilizando términos de uso común, por tanto no apropiables por la vía del registro marcario.

El recurrente alega que el diseño se ha inscrito en otros países, y que no se pretende proteger el texto contenido sino el diseño en sí mismo, el cual es singular y distintivo, y que de acuerdo a nuestra Ley de Marcas el signo presentado cumple con los requisitos para ser registrado.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. APTITUD DEL SIGNO SOLICITADO PARA CONVERTIRSE EN UN REGISTRO DE MARCA. Analizado



por este Tribunal el signo solicitado relacionado a los productos que pretende distinguir, vemos como éste no tiene elementos que vayan más allá de la mera designación usual del producto o de la descripción de sus características. La locución “tiras nasales” y el dibujo que se encuentra en la parte superior del diseño, que es una tira nasal, son la forma común en que se conoce a los dilatadores nasales externos en los medios comerciales, una representada literalmente y la otra gráficamente. Y las locuciones “sin medicamento” y “respira mejor” son meras descripciones de las características que posee el producto. Dichos elementos no aportan aptitud distintiva al diseño presentado, y el resto del diseño que lo acompaña, sea dos líneas horizontales color blanco y el relleno en color azul, no son lo suficientemente distintivos como para aportar la deseada aptitud intrínseca que deben de poseer los signos que se pretenden registrar como marcas. Así, el signo cae en las prohibiciones establecidas en los incisos c) y d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indican:



“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

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. (...)”

La construcción del signo propuesto se basa única y exclusivamente en elementos que son la designación común del producto y una descripción de sus características. Es por esto que se debe avalar la forma en que resuelve el Registro, indicando además que no pueden ser de recibo las manifestaciones del apelante, en el sentido de indicar que el signo es registrable, ya que no cumple con el requisito de tener elementos que le otorguen aptitud distintiva. Y sobre el registro del signo en otros países, debemos recordar que el registro de marcas se rige por el principio de territorialidad, el cual fue explicado en el Voto de este Tribunal N° 191-2009, de las 10:00 horas del 2 de marzo de 2009, que indicó:

“...se debe recordar que el derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Sobre el punto comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)” **Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**



*“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro). **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 74.***

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 incisos 1) y 3) indican:

“Artículo 6

[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.

(...)



3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

La autora Yelena Simonyuk, en su artículo “El alcance extraterritorial de las marcas en la Internet”, reconoce claramente el vínculo entre el derecho de marcas y el principio de territorialidad:

“En los Estados Unidos e internacionalmente, la ley de marcas de comercio es esencialmente “territorial”, queriendo decir que una marca es poseída exclusivamente por un registrante o usuario únicamente dentro de cada territorio. La Convención de París contiene un principio del “Trato Nacional” en el Artículo 2(1), que ha apoyado un enfoque territorial al escoger la ley en los casos de marcas de comercio (así como en casos de derechos de autor y patentes, que se encuentran fuera del alcance de este iBrief). La territorialidad de la ley de marcas de comercio es además expresada en el Convenio de París en el Artículo 6(3), que dispone que “Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.” (Both in the U.S. and internationally, trademark law is essentially "territorial," meaning a mark is exclusively owned by a registrant or user only within each territory. The Paris Convention contains a "National Treatment" tenet in Article 2(1), which has supported a territorial approach to choice of law in trademark cases (as well as copyright and patent cases, which are outside the scope of this iBrief). The territoriality of trademark law is further expressed in the Convention in Article 6(3), which provides that "a mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin." **Simonyuk, Yelena, “The extraterritorial territorial reach of trademarks on the Internet”, consultable en <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DLTR0009.pdf>, traducción libre.**

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no pueden considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de sus



propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas.”

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones



que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo no tiene aptitud distintiva intrínseca suficiente poder convertirse en una marca registrada de acuerdo a lo solicitado. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Smithkline Beecham Corporation en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:05:25 horas del 1 de diciembre de 2008, resolución 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo Nº 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa Smithkline Beecham Corporation en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las 11:05:25 horas del 1 de diciembre de 2008, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas descriptiva

-TG. Marcas intrínsecamente inadmisibles

-TNR. 00.60.74