

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0179-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ESTROGEN AID”

PIERSAN CENTROAMERICANA S.A., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7488-2010)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO No. 922-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del veintiuno de noviembre del dos mil once.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Maria de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada en primeras nupcias, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- novecientos ochenta y cuatro- seiscientos noventa y cinco, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PIERSAN CENTROAMERICANA S.A.**, domiciliada en Boulevard Vista Hermosa, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y tres minutos y cuarenta y tres segundos del doce de enero del dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 20 de agosto del 2010, la Licenciada **Maria de la Cruz Villanea Villegas**, en la condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ESTROGEN AID**”, en clase 5 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: Productos farmacéuticos.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas con treinta y tres minutos y cuarenta y tres segundos del doce de enero del dos mil once, 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 día 11 de febrero del 2011, la Licenciada **Villanea Villegas**, en representación de la empresa **PIERSAN CENTROAMERICANA S.A.**, apeló la resolución referida.

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, 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 Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. EN CUANTO A LA 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 de fábrica y comercio “**ESTROGEN AID**”, propuesta por la empresa **PIERSAN CENTROAMERICANA S.A.**, los literales **c), d) g) y j)** 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 elementos literarios de uso común, genéricos y descriptivos, que relacionados con algunos de los productos que se desea proteger en clase 05 internacional,*



carece de distintividad, particularmente por manifestar en forma directa la naturaleza de dichos productos a proteger, así como engañosa respecto a las características de los productos”

Es criterio de este Tribunal, que lleva razón el a quo en la negativa de inscripción del signo propuesto al fundamentarse tomando como base los incisos c) d) g) y j) del citado artículo 7° de Ley de Marcas, el cual establece:

“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.

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. (...).”

Considera este Tribunal que la marca propuesta infringe los incisos c) y d) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas, en razón de resultar los términos que podrían constituir la marca **“ESTROGEN AID”**, que tal como lo explicó el Registro de la Propiedad Industrial traducido al idioma español corresponde a **“ESTROGENO AYUDA ”**, siendo estos términos vocablos que en el lenguaje corriente o la usanza comercial de nuestro país son palabras que poseen una designación común o usual de algún tipo de producto que se pretenda brindar, resultando además calificativos y descriptivos de las características del producto, enunciando cualidades de los



productos a proteger y por consiguiente como se indicara en la resolución apelada, no goza de aptitud distintiva, y pudiendo resultar además engañosa, pues respecto al producto que pretende proteger es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones erróneas y engañosas, ya que el término hace referencia a un producto en específico que se encuentra referido a “ESTROGENOS”, que puede llevar a engaño al pensar que pueda ayudar a producir o controlar las hormonas sexuales esteroideas, de tipo femenino principalmente, producidos por los ovarios y en menores cantidades, por las glándulas adrenales. De allí que le sea aplicable también el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues 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 Reimp., 1983, p. 176.). La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación.

Todo lo anterior conlleva en que la marca propuesta no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del servicio al cual se aplica, transgrediéndose tal y como lo señaló el Órgano a quo los incisos c), d), g) y j) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas.

Por todo lo anteriormente expuesto, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Órgano a quo en la resolución recurrida, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y



29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Maria de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PIERSAN CENTROAMERICANA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y tres minutos y cuarenta y tres segundos del doce de enero del dos mil once, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-**

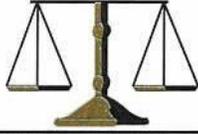
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibile

TNR. 00.60.55