



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0809-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca de fábrica: “CENTRO NUTRICIONAL DEL DR. SIMI”**

**FARMACIA DE SIMILARES S.A de C.V, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 10788-2006)**

**Marcas y otros Signos.**

## ***VOTO N° 950-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas del veintidós de noviembre de dos mil once.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robet**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno – novecientos tres – setecientos setenta, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **FARMACIA DE SIMILARES S.A de C.V**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas cincuenta y cuatro minutos y dos segundos del nueve de junio de dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiuno de noviembre de dos mil seis, el Licenciado **Mauricio Bonilla Robet**, de calidades antes dichas, en representación de la empresa **FARMACIA DE SIMILARES S.A**, una sociedad de capital variable, constituida y organizada según las leyes de los estados unidos, con domicilio en México, Distrito Federal, 03630, Col. Independencia,



Alemania No. 10, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**CNS CENTRO NUTRICIONAL DEL DR. SIMI**”, en clase 5 internacional, para proteger; productos farmacéuticos, en especial medicamentos para uso humano; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés y suplementos alimenticios y vitamínicos, preparaciones vitaminas; aditivos nutricionales para uso médico; alimentos dietéticos para uso médico.

**(Diseño)**



El diseño se describe: Un cuadro de color negro con la particularidad de que la esquina inferior derecha es redonda. Dentro de este cuadro se lee de manera diagonal los caracteres “**CENTRO NUTRICIONAL DEL DR. SIMI**”, en letras blancas y pequeñas, debajo de las cuales se encuentran los caracteres “**CNS**” en letras anchas y blancas, de tamaño más grande que las mencionadas anteriormente.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas cincuenta y cuatro minutos y dos segundos, resolvió; “**(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...).**”

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha cinco de julio de dos mil diez, el Licenciado Mauricio Bonilla Robet, apoderado especial de la empresa **FARMACIA DE SIMILARES S.A de C.V**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.



**CUARTO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas cincuenta minutos y treinta y cinco segundos del ocho de julio de dos mil diez, resolvió; *“(...), Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...) y admitir el Recurso de Apelación ante el tribunal de alzada (...).”*

**QUINTO.** 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 validez 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 el Jueza Mora Cordero, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa **FARMACIA DE SIMILARES S.A de C.V.**, por haber considerado; que el signo marcario propuesto es capaz de causar confusión, carece de la distintividad necesaria en relación a los productos que pretende proteger en clase 05 Internacional, por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas y con ello se violenta el **artículo 7 incisos j) y g)** de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el recurrente argumentó dentro de sus agravios lo siguiente; Que su representada en sendos escritos le indicó al Registro que no se hacía reserva del uso exclusivo de la palabra “CENTRO NUTRICIONAL”, que el Registro hace omisión de sus manifestaciones y ordenó el archivo del expediente. Que por recurso de apelación el Tribunal Registral Administrativo decreta la nulidad de todo lo actuado en el proceso. Que el término “CENTRO NUTRICIONAL” no refiere a un nombre comercial, ni se solicita el signo como tal. Que en el Registro, se encuentra inscrito “CENTRO NUTRICIONAL DEL DR. SIMI” en clases 44 y 35 siendo incongruente que se rechace el solicitado en clase 5 internacional. Que el Registro está obligado a ser congruente, a efectos de aplicar la jurisprudencia en forma uniforme para con todos los administrados, por cuanto de no realizarlo de esa manera se violenta el artículo 33 de nuestra carta magna.

**CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

Por su parte, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;

*“(…) aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo (…).” Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.*



En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador, ha de realizar un examen, de los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad comprendida en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores, como de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.

Para el caso que nos ocupa, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica “**CNS CENTRO NUTRICIONAL DEL DR. SIMI (DISEÑO)**”, fundamentado en el artículo 7º incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que no admite la inscripción de un signo que no contenga la suficiente aptitud distintiva respecto de lo que se pretende registrar, como además que este pueda provocar engaño o confusión a sus consumidores.

Para el caso bajo estudio, la marca propuesta “**CNS CENTRO NUTRICIONAL DEL DR. SIMI**”, en **clase 05** internacional, para proteger y distinguir productos; *“farmacéuticos, en especial medicamentos para uso humano; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés y suplementos alimenticios y vitamínicos, preparaciones vitaminas; aditivos nutricionales para uso médico; alimentos dietéticos para uso médico”*, se aparta de la naturaleza de los productos que pretende proteger ya que el común del consumidor pensará que dicho signo protege un local comercial cuya actividad es la de un centro de nutrición y no pensaría que es para proteger productos farmacéuticos, lo cual evidentemente recae en lo preceptuado en el artículo 7 inciso j) de la Ley de rito así como el inciso g) anterior, ya que esa marca no tiene aptitud distintiva respecto de los productos que protege y por ende es irregistrable por razones intrínsecas. Así mismo violenta el artículo 7 in fine de ese mismo cuerpo normativo ya que a pesar de ser una etiqueta



compuesta de varios elementos y se exprese el nombre de un producto este no tiene relación con los productos a proteger.

Por consiguiente, las argumentaciones del recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que el signo propuesto tal y como se ha acreditado, no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral. Asimismo, a pesar del hecho de que la empresa solicitante invoque que existen antecedentes en los cuales se debe apoyar el Registro para establecer la inscripción de la marca solicitada, éstos se hicieron sometidos al marco de calificación establecido para cada caso particular, el cual no necesariamente puede ser de aplicación para el que se analiza, dado que cada solicitud de registro conlleva un estudio y análisis independiente y en razón de ello no es de recibo que el recurrente alegue que el Registro de la Propiedad Industrial violente nuestra normativa constitucional.

**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, 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, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto el Licenciado **Mauricio Bonilla Robet**, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **FARMACIA DE SIMILARES S.A de C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

Propiedad Industrial a las quince horas cincuenta y cuatro minutos y dos segundos del nueve de junio 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*