
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0329-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA “CIPROURINA”

MEGA LABS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-9133)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0741-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta y un minutos del trece de noviembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, vecina de San José, cédula de identidad 1-984-795, en su condición de apoderada especial de la empresa **MEGA LABS S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Uruguay, domiciliada en ruta 101 Km 23.500, Parque de las Ciencias, Edificio Mega Pharma, piso 3, 14.000 Canelones, Uruguay, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 18:12:22 horas del 25 de mayo de 2020.

Redacta la jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 03 de octubre de 2019 la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, de calidades indicadas y en representación de la empresa **MEGA LABS S.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CIPROURINA**”, en clase 5 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: "Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico

y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos de bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas."

Mediante resolución final dictada a las 18:12:22 horas del 25 de mayo de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve denegar la solicitud del signo presentado en virtud de determinar la inadmisibilidad por razones intrínsecas, al amparo del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo que el denominativo propuesto carece de aptitud distintiva para diferenciar los productos de la clase 5 internacional, de otros de su misma naturaleza o especie en el comercio.

Inconforme con lo resuelto la representación de la empresa recurrente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de junio de 2020, interpuso recurso de apelación y expresó como agravios, lo siguiente:

1. Sobre el término "CIPRO" y los consumidores, señala la apelante que si bien, es posible que la marca sea un tanto evocativa por cuanto induce al consumidor normal a pensar que es un tratamiento relativo a orina, resulta realmente exagerado e irreal hacer creer que el consumidor comprenderá lo que significa farmacológicamente el término CIPRO. agrega, que existen otros registros inscritos que utilizan el término CIPRO, como lo son las maras CIPROXINA o CIPROLAC, por lo cual, la argumentación dada carece de congruencia.
2. Agrega, que la marca de su mandante es de fantasía, o a lo sumo evocativa. Lo anterior, debido a que el signo propuesto busca dar una idea del tipo de producto que desea comercializar.
3. Que el análisis de la marca debió hacerse en forma total y en conjunto, sin desmembrarlo, siendo este uno de los principios y criterios doctrinarios más

relevantes en lo que se refiere al análisis marcario. En el caso que nos atañe se está descalificando la marca propuesta por una palabra extremadamente técnica y que está al alcance de gente sumamente especializada en la materia, como lo es el CIPRO, siendo sencillo darse cuenta de que la falta de distintividad aludida no tiene cabida en esta ocasión.

4. Por lo expuesto solicita se declare con lugar el presente recurso, se revoque la resolución impugnada y se ordene la continuación del proceso de inscripción de la marca CIPROURINA en clase 5 internacional, pedida por su mandante.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos con tal carácter, que sean relevantes para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal considera necesario referirse a la naturaleza y elementos de análisis que posibiliten el registro de las marcas, los cuales resultan de una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 (en adelante Ley de Marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1° de la siguiente manera:

La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores.

La finalidad que tiene la Ley de Marcas es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2º son definidas como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Dentro del análisis de registrabilidad de los signos marcarios, debe el registrador valorar las condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo en calificación, a efecto de determinar una eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

En el caso bajo estudio resultan de interés las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que con ella se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa señalar:

Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...] g) **No tenga suficiente aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica. (La negrita no corresponde al original.)

En el presente caso el signo solicitado “**CIPROURINA**”, no ofrece ninguna aptitud distintiva, en relación con los productos que pretende proteger y distinguir, ya que al analizar su conformación el denominativo CIPRO dentro del ámbito de la medicina corresponde a un “Medicamento usado para tratar las infecciones causadas por bacterias. También está en estudio para el tratamiento del cáncer de vejiga. Cipro es un tipo de fluoroquinolona.

También se llama ciprofloxacino.” (Diccionario, Instituto Nacional del Cáncer EE.UU.) en consecuencia, es claro que nos encontramos ante un radical genérico o de uso común en productos farmacéuticos para tratar infecciones, sea que identifica su naturaleza antiinfecciosa.

Asimismo, el empleo de la palabra URINA (latín de orina) le informa al consumidor de manera directa la función del producto, tal y como de esa misma manera se desprende de la clasificación internacional solicitada en clase 5 internacional. Por ello, se considera que el denominativo empleado no cuenta con la capacidad distintiva necesaria para distinguirse o diferenciarse de otros de su misma naturaleza o clase.

De acuerdo con lo expuesto y al analizar la marca como un todo, sin desmembrarla, esta se encuentra conformada por elementos denominativos de uso común, (el radical Cipro y la palabra en latín Urina) los cuales no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo pretendido; esto provoca que no se cumpla el requisito de registrabilidad, es decir, la aptitud distintiva necesaria que le permita al signo solicitado tener el derecho de exclusiva, particularidad que debe poseer todo signo marcario y que representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado, siendo un requisito indispensable para la protección e inscripción de marcas.

De acuerdo con lo indicado, el signo solicitado “**CIPROURINA**”, resulta inadmisibles por razones intrínsecas, al no contar con la suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**.

Es así como la marca propuesta “**CIPROURINA**”, no cuenta con el requisito de distintividad, el cual debe tener un signo para ser percibido por el consumidor e identificado con el producto o servicio. El signo para acceder a la publicidad registral, debe analizar globalmente todos los elementos que la constituyen, observándose en su conjunto como es percibida y evaluada por el consumidor, de ahí que los términos resaltantes en el signo propuesto, son inapropiables marcariamente, por tratarse de vocablos de uso común, utilizables dentro del tráfico mercantil, que no pueden generar un derecho de exclusividad en su uso y que por sí mismos carecen de distintividad. Así las cosas, se determina que el signo solicitado carece de distintividad que le permita diferenciarse de otros de la misma naturaleza comercializados por sus competidores. Por lo expuesto, la marca propuesta no es registrable por razones intrínsecas, siendo lo procedente confirmar la resolución venida en alzada.

En cuanto a los agravios formulados por el recurrente, indicando que la marca solicitada se trata de una combinación de palabras que en su conjunto representa un signo de fantasía o a lo sumo es evocativa, es menester indicar, por parte de este Tribunal, que no lleva razón, por cuanto una marca de fantasía se define como aquel signo que carece de connotación conceptual o significado idiomático para el consumidor del sector pertinente, contrario a lo que sucede al pronunciar el signo pretendido “**CIPROURINA**”, el cual de manera inmediata el consumidor puede deducir su naturaleza y utilidad, sea para que es el producto. En consecuencia, el signo no se podría considerar como una marca de fantasía y tampoco evocativa, ya que no requiere de ningún esfuerzo mental por parte del consumidor para determinar su funcionalidad, resultando de esa manera carente de distintividad. Razón por la cual se rechazan sus argumentaciones en ese sentido.

Finalmente, conforme a lo expuesto y analizado, según lo dispuesto en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la representación de la empresa **MEGA LABS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a

las 18:12:22 horas del 25 de mayo de 2020, la que en este acto se confirma.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa **MEGA LABS S.A.**, contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa **MEGA LABS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 18:12:22 horas del 25 de mayo de 2020, la cual, en este acto **se confirma**, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio solicitada “**CIPROURINA**”, en clase 5 internacional. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca descriptiva

TE. Marcas con falta de distintividad

TG. Marcas inadmisibles

NR. 00.60.55