

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0107-TRA-PI

SOLICITUD INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO “SHOT-D”

GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-4122)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0168-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con quince minutos del seis de mayo de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **Fabiola Sáenz Quesada**, abogada, vecina de Escazú, San José, cédula de identidad 1-0953-0774, en su calidad de apoderada especial de la compañía **GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B DE C.V.**, una sociedad debidamente organizada y válidamente existente de conformidad con las leyes de México, domiciliada en Antonio Dovali Jaime 70, Torre C, Piso 2, Despacho A, Colonia Santa Fe, C.P. 01210, Álvaro Obregón, Ciudad de México, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:50:57 del 1 de febrero de 2022.

Redacta la jueza Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora **Fabiola Sáenz Quesada**,

en su calidad de apoderada especial de la compañía **GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B DE C.V.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “SHOT-D”, para proteger y distinguir en clase 5 de la nomenclatura internacional: medicamentos, multivitamínicos, complementos y suplementos alimenticios.

Mediante resolución dictada a las 12:50:57 del 1 de febrero de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada, por considerar que consiste en su totalidad de términos genéricos, de uso común y engañosos en relación con los productos y falta de distintividad, lo anterior de conformidad con el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la señora **Fabiola Sáenz Quesada**, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación y solicitó se revoque la resolución, para lo cual expresó los siguientes agravios:

1. La resolución apelada presenta errores que contradicen lo establecido en la Ley de marcas, jurisprudencia, doctrina, derecho comparado y la realidad de la solicitud lo que le generan un daño a su representada.
2. El signo solicitado cuenta con la distintividad requerida para su registro, no existen marcas parecidas o idénticas que representen un obstáculo. El signo señalado como obstáculo HOT SHOT, registro 169916, se encuentra cancelado, por tanto, no existe un riesgo real de confusión con otro registro marcario.
3. El solicitante cuenta con un registro de marca casi idéntico a la nueva solicitud, que es el signo distintivo SHOT B en clase 5, registro 205302 del 2010, lo que demuestra que el Registro la consideró como una marca con distintividad suficiente para acceder a protección registral, gracias a la distintividad de esta marca registrada y el reconocimiento que ha adquirido durante los últimos 10 años, se ha

decidido crear una familia de marcas con el término “Shot”.

4. Es equivocado considerar que la marca está compuesta por términos engañosos, descriptivos o de uso común. La marca por sí sola no indica qué comercializa, ni hace relación directa o indirecta con la vitamina D.

5. El término “SHOT” se encuentra en el idioma inglés y cuenta con distintas traducciones al español, por lo que se puede interpretar de distintas formas y no únicamente como el registrador indica. Los vocablos SHOT-D o DISPARO-D, no son utilizados en el comercio costarricense para identificar los medicamentos, multivitamínicos, complementos y suplementos alimenticios, por tanto, la solicitud marcaria no está compuesta de términos de uso común en relación con los productos que busca proteger.

6. La marca puede interpretarse como un shot o disparo, pero no se indica de qué, por lo que no se responde a la pregunta ¿qué es?; tampoco se estaría contestando ¿cómo es?, porque el signo no indica qué son o cómo son los productos para ofrecer en clase 5 internacional. La marca de ninguna forma por medio de sus elementos visibles hace alusión a ningún tipo de vitamina por lo que tampoco es engañoso.

7. La comercialización de los productos pretendidos en clase 5 internacional se realizarán a través de farmacias, interviniendo en ese acto un profesional en el área que guía al consumidor al momento de escoger el producto, de ahí que se vea disminuida la posibilidad de presentarse un riesgo de confusión o engaño en el consumidor.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que por ser un asunto de puro derecho no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente.

TERCERO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. 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 DEL ASUNTO. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SHOT-D”, para proteger y distinguir en clase 5 de la nomenclatura internacional: medicamentos, multivitamínicos, complementos y suplementos alimenticios; por considerar que el signo consiste en su totalidad de términos genéricos, de uso común y engañosos en relación con los productos, lo anterior de conformidad con el artículo séptimo incisos g) y j) de la Ley de marcas.

El artículo 2 de la Ley de marcas, define la marca 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.

Para determinar si un signo contiene la distintividad requerida, se debe realizar el examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, con el fin de comprobar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro establecidas 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, la cual no debe producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores o bien de asociación empresarial.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en

el artículo 7 de la Ley de marcas, dentro de los cuales interesa citar los siguientes incisos:

Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

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.

[...]

Al realizar el análisis del caso en concreto, este Tribunal no concuerda con el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, al señalar en la resolución recurrida que la marca **“SHOT-D”** es un signo engañoso conforme a lo estipulado en el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas.

El carácter engañoso debe determinarse en relación con los productos o servicios que se pretenden proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, establece lo siguiente en cuanto a los signos engañosos:

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor

una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

En el campo farmacéutico o químico, es necesario realizar un examen más riguroso para acceder al registro marcario, en virtud del peligro que corre el consumidor al adquirir un producto para un fin que no corresponde a la denominación o evocación de la marca, aun cuando puedan comercializarse bajo receta médica. Ahora bien, el signo “SHOT-D” para proteger y distinguir: medicamentos, multivitamínicos, complementos y suplementos alimenticios, no puede considerarse engañoso con relación a los productos para los cuales se solicitó. En este sentido, se considera que lleva razón el apelante al señalar que el Registro realiza un análisis subjetivo al relacionar la letra “D” con la vitamina D, por cuanto no es posible señalar que dicha letra hace referencia inequívocamente a este tipo de vitaminas o alguna forma en que estas se comercializan.

Con respecto a la falta de distintividad de la marca solicitada, contemplada en el artículo 7 inciso g) del cuerpo normativo citado, es necesario señalar que el carácter distintivo, es aquel que le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, y además contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto; sobre este tema el tratadista Diego Chijane, indica:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede

individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. (Chijane, Diego. (2007). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 29 y 30).

Como puede apreciarse, el empleo del denominativo “SHOT-D”, muestra claramente la relación con los productos que pretende proteger y distinguir. Precisamente, desde la perspectiva del consumidor, el término que se solicita registrar resulta totalmente descriptivo con respecto a la dosificación de tales productos, por cuanto indica específicamente que estos se consumirán en una sola toma; por su parte, la letra “D” no le añade aptitud distintiva; el signo no cuenta con algún otro elemento que le otorgue la distintividad necesaria para que pueda ser diferenciado e individualizado de entre los demás en el comercio. La simple combinación de estos elementos, sin ninguna modificación gráfica o semántica, no genera una frase que vaya más allá de la mera descripción, no presenta características adicionales que haga que el signo, en su conjunto, sea apto para distinguir los productos, no se va más allá de la mera unión de sus elementos, no hay un carácter inhabitual o fantasioso de la combinación que le añada aptitud distintiva suficiente para acceder a su registro.

Con relación a lo apuntado, la marca solicitada no solo es carente de distintividad, tal y como señaló el *a quo*, sino que también es descriptiva con respecto a los productos que pretende proteger y distinguir, esto conforme se establece en el inciso d) del artículo supra citado.

Los signos descriptivos son aquellos que transmiten directamente las características o propiedades de los productos o servicios que se pretenden distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 162-IP-2019, del 2 de diciembre del 2019, señaló:

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

Este órgano de alzada es del criterio de que la marca propuesta, si bien está conformada por un vocablo en idioma inglés: "SHOT", es un término frecuentemente utilizado en el sector donde se comercializarán los productos. Es un vocablo transparente con el cual el consumidor medio se encuentra familiarizado, si bien tiene diversas acepciones, para el caso en concreto resulta descriptivo de la cantidad del producto. En el ámbito farmacéutico el término "SHOT" hace referencia precisamente a la dosificación en una sola toma, por lo que la marca recae en las prohibiciones intrínsecas establecidas en el artículo 7 de la Ley de marcas.

La señora **Fabiola Sáenz Quesada** alega que su representada cuenta ya con un registro de marca casi idéntico a la nueva solicitud, que es el signo "SHOT B" en clase 5, registro 205302; sin embargo, el hecho de que signos similares estén inscritos en la misma clase no es vinculante a efectos de proceder a su registro en virtud del principio de independencia marcaria, es decir, cada marca debe ser analizada con independencia de las ya registradas, dentro de un marco de calificación, en donde se valoran los requisitos intrínsecos y extrínsecos del signo

propuesto con fundamento en los principios registrales, información registral y normativa atinente.

Indicado lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, al rechazar el signo propuesto “**SHOT-D**”, en clase 5 internacional para proteger y distinguir: medicamentos, multivitamínicos, complementos y suplementos alimenticios, al estimar ese Registro que contraviene lo dispuesto en el inciso g) del artículo 7) de la Ley de marcas; además, considera este órgano colegiado que el signo debe rechazarse debido a su carácter descriptivo, según lo dispone el inciso d) del mismo artículo citado. No se comparte lo dispuesto en relación con que el signo resulta engañoso por lo señalado con anterioridad.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Fabiola Sáenz Quesada**, en su calidad de apoderada especial de la compañía **GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:50:57 del 1 de febrero de 2022.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora **Fabiola Sáenz Quesada**, en su calidad de apoderada especial de la compañía **GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:50:57 del 1 de febrero de 2022, la que en este acto **SE CONFIRMA** por las razones indicadas por este Tribunal. En consecuencia, se rechaza la solicitud de

inscripción de la marca de fábrica y comercio “SHOT-D”, para proteger y distinguir en clase 5 de la nomenclatura internacional: medicamentos, multivitamínicos, complementos y suplementos alimenticios. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 27/06/2022 09:08 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 24/06/2022 11:37 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 24/06/2022 11:53 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTA SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 24/06/2022 11:22 AM
Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 25/06/2022 10:45 AM

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53