
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0108-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“SHOT-Z”**

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

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-4126)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0181-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y siete minutos del trece de mayo de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **Fabiola Sáenz Quesada**, abogada, vecina de Escazú, 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 12:58:59 del 2 de febrero de 2022.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño

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-Z**”, para proteger y distinguir en clase 5 de la nomenclatura internacional: medicamentos, multivitamínicos, complementos y suplementos alimenticios.

Mediante resolución dictada a las 12:58:59 del 2 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, lo anterior de conformidad con el artículo séptimo incisos g) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

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 expresó como agravios lo siguiente:

1. La solicitud marcaria SHOT-Z no debería ser interpretada como una marca carente de distintividad, por cuanto no existen marcas parecidas o idénticas que represente un obstáculo. Además, el solicitante cuenta ya con un registro de marca casi idéntico, que es el signo “**SHOT B**”, en clase 05, registro 205302, por lo que dado a su reconocimiento, es que el titular ha decidido crear una familia de marcas con el término “SHOT”, aprovechando la reputación de su marca.
2. La combinación de los términos SHOT-Z o DISPARO-Z, no son utilizados o reconocidos en el comercio costarricense para identificar o nombrar a los medicamentos, multivitamínicos, complementos y suplementos alimenticios, por tanto, no lleva razón el registrador al considerar a la solicitud marcaria como una compuesta de términos de uso común en relación con los productos que busca proteger.
3. El registrador afirma que la marca indica que comercializa productos relacionados con ZINC, y por tanto, solo este tipo de producto puede proteger, sin embargo, es claro que en su parte denominativa la solicitud marcaria por si sola NO indica tal característica ni hace ningún relación directa o indirecta con el ZINC.
4. El término que compone a la solicitud se encuentra en idioma inglés (SHOT), el cual

cuenta con distintas traducciones al español, lo que demuestra que la marca podría interpretarse de distintas formas, y no únicamente con la definición que el registrador indique.

5. La marca SHOT-Z no menciona los productos que protege, la marca puede interpretarse como un shot/disparo pero no se indica de qué, asimismo, tampoco se indica qué son o cómo son los productos por ofrecer en clase 05.

6. En cuanto al otro elemento denominativo que acompaña a la solicitud SHOT Z, la letra Z, no puede ser aceptado el análisis de que dicha letra conceptualiza un tipo de mineral (zinc), de lo contrario, se estaría realizando una interpretación sumamente subjetiva que deviene en una restricción no contemplada en la ley especial. La marca no está brindando información directa al consumidor sobre sus productos, por lo que la apreciación del registrador es subjetiva al crear una relación entre la letra Z y el ZINC.

7. El signo no puede considerarse como descriptivo, a lo sumo podría considerarse como una marca evocativa, ya que requiere de una labor intelectual para crear una relación entre el nombre de la marca y los productos que protege. El hacer mención de los signos evocativos, no significa que estemos aceptando que SHOT-Z representa uno de este tipo, ya que su representada no pretende comercializar bajo su marca productos relacionados exclusivamente con el ZINC.

8. La marca se comercializará y venderá en farmacias, donde intervendrá un profesional farmacéutico, que guiará al consumidor en la elección del producto, disminuyendo el supuesto riesgo de confusión o engaño al consumidor, donde entran factores importantes como la motivación del consumidor y el asesoramiento recibido.

Finalmente, solicitó que se revoque la resolución apelada.

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-Z**”, 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 y otros signos distintivos (en adelante 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-Z**” 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-Z”** 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 “Z” con el mineral zinc, por cuanto no es posible señalar que dicha letra hace referencia inequívocamente a este tipo de minerales o alguna forma en que este se comercializa.

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-Z**”, 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 “**Z**” 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 al 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-Z**”, 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, es 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 12:58:59 del 2 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 para 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 12:58:59 del 2 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-Z”, 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: 15/06/2022 01:30 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 15/06/2022 08:41 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 15/06/2022 08:12 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 15/06/2022 08:49 AM
Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 16/06/2022 09:38 AM
Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

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