



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0369-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “Gripacheck”

BONAPHARM S.A.C., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-2449)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0138-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, a las diez horas cuarenta y nueve minutos del veinte de marzo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado León Weinstok Mendelewicz, cédula de identidad 1-1220-0158, vecino de Santa Ana, en su condición de apoderado especial de la empresa la sociedad **BONAPHARM S.A.C.**, sociedad constituida y vigente conforme a las leyes de la República de Perú con oficinas en Avenida del Pinar N° 180, Oficina 701 Urb. Chacarilla del Estanque, Santiago de Surco, Lima, Perú; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:35:54 del 7 de junio de 2024.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Con escrito presentado el 8 de marzo de 2024, el abogado León Weinstok Mendelewicz, apoderado especial de la empresa **BONAPHARM S.A.C.**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**Gripacheck**” para proteger y distinguir en clase 5 internacional: 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 para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales.

Mediante resolución final dictada a las 14:35:54 horas del 7 de junio de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca solicitada por considerarla descriptiva y por lo tanto contravenir lo estipulado por el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas)

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, el abogado León Weinstok Mendelewicz en su condición mencionada, presentó en tiempo y forma el recurso de apelación contra lo resuelto y una vez conferida la audiencia en este expediente a las 13:57 horas del 13 de setiembre de 2024 (v.f. 5 del legajo de apelación), expresó como agravios lo siguiente (v.f. 10 y 11):

1. La marca solicitada es GRIPACHECK y no Gripa Check, distinción crucial, puesto que lo solicitado, al ser una palabra de fantasía que no designa ni describe directamente al objeto, resulta ser evocativa.



**2.** El término CHECK no está asociado a los productos de la clase 5, por lo que otorga aptitud distintiva al conjunto.

**3.** La marca ha sido registrada en terceros países como Bolivia, Ecuador y Perú, lo cual refuerza la idea de su aptitud distintiva.

Solicitó revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual y que se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca precitada.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser un hecho de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**TERCERO. 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.** De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, toda marca que se pretenda registrar debe contar con la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios que fabrica, representa y comercializa, de aquellos que ofrecen sus competidores en el mismo mercado de bienes y servicios; esto es, que el objetivo de la normativa marcaria es procurar la inscripción, únicamente de aquellas marcas que resulten lo suficientemente distintivas para que sus productos o servicios puedan individualizarse eficazmente de los demás productos ofrecidos en la



misma clase, especie o naturaleza. Lo anterior, no solamente evita el riesgo de confusiones y engaños en la percepción general de los consumidores, sino que también, esta normativa marcaría previene posibles perturbaciones y competencias desleales en las actividades comerciales que desarrollan los diferentes fabricantes y oferentes de bienes y servicios con idéntica o similar naturaleza.

De acuerdo con lo anterior, 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.

Consecuentemente para determinar si un signo marcario contiene la distintividad requerida por el ordenamiento jurídico es preciso realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la marca propuesta por el solicitante, ello a fin de comprobar que ese signo marcario se ajuste y no contravenga con alguna de las causales expuestas por los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas antes referida.

Al realizar ese examen, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca “**Gripacheck**” por motivos intrínsecos, o bien, aquellas causales que derivan de la relación directa existente entre la marca propuesta y el producto que solicita proteger, sea porque no posee suficiente aptitud distintiva con respecto al producto ofrecido, o porque que la relación entre la marca y su producto deriva en engaño por calificar o describir alguna característica, cualidad o



finalidad propia del producto o servicio ofrecido al consumidor; en este caso el operador de primera instancia determinó que el signo está compuesto de vocablos que indican la rama de mercado relacionada con el producto que se desea proteger y describe la función o utilidad de este, además, no posee elementos distintivos que le permitan ser diferenciado y reconocido respecto de otros competidores del mercado.

Aunado a lo anterior, este Tribunal considera que la marca propuesta “**Gripacheck**” también contraviene la causal contenida en el inciso d) del mismo artículo 7 recién citado, el cual en los incisos aludidos establece:

**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.

[...]

En este análisis se aprecia que el elemento denominativo del signo marcario “**Gripacheck**”, a pesar de los alegatos del apelante en cuanto a que se trata de una sola palabra que no posee traducción en el idioma español, lo cierto es que la percepción de este es que está compuesto por dos palabras fácilmente diferenciables: *gripa* y *check*;



-la segunda en idioma inglés- las cuales corresponden a los términos: “revisión de gripe”, “chequeo de gripe” o “control de gripe” por lo que el significado completo del elemento denominativo en este idioma alude y describe directamente a la enfermedad respiratoria denominada gripe.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 343-IP-2021 dictaminó:

[...]

Cuando un signo esté conformado por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común de los consumidores, podría ser considerado como un signo de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marca, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos [...]

Por el contrario, si el significado de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor y, además, se trata exclusivamente de vocablos descriptivos, genéricos, o de uso común en relación con los productos o servicios que pretenden identificar, dichos signos no serán registrables.

[...]

Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de la primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la oficina nacional competente deberá examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser



distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma español.

[...]

(El subrayado no corresponde al texto original)

Evidentemente, la marca pretendida por el apelante, “**Gripacheck**” resulta inadmisible por razones intrínsecas, debido a que el público consumidor, al observarlo, escucharlo y posiblemente traducirlo, reconocerá el significado real del elemento denominativo e indubitablemente provocará que el consumidor medio lo asocie directamente con un producto farmacéutico benéfico o preventivo para el tratamiento de la enfermedad respiratoria aludida en el mismo signo marcario (gripe).

Así las cosas, este órgano colegiado considera que la marca pretendida resulta descriptiva en relación con los productos que solicita proteger, debido a que el consumidor medio obtendrá la información del uso y la finalidad de este producto farmacéutico en el mismo significado del elemento denominativo de la marca pretendida “**Gripacheck**”, por ello no son de recibo los alegatos del agravante en cuanto a que el consumidor obtendrá la información de forma indirecta al significado del término propuesto como marca.

Debe atender el promovente que las marcas descriptivas, como la analizada en el presente caso, son aquellas que describen una característica del producto en cuanto a su uso, clase, calidad, bondades y finalidades, términos que son descriptivos y no ofrecen la



distintividad necesaria para ser protegidos por el derecho marcario, ello por cuanto no sería ajustado a derecho permitir que las descripciones, características y utilidades propias de un producto sean protegidas por una marca propiedad de una empresa determinada; una situación semejante otorgaría exclusividad, de forma injustificada, a un solo comerciante en el uso de esos términos descriptivos y característicos en su signo marcario en perjuicio de otros competidores, lo cual equivaldría a conceder una ventaja competitiva y comparativa injusta a favor de un único oferente en el mismo mercado de bienes y servicios.

En cuanto al alegato del promovente en el sentido que su marca ha sido registrada en otros países, debe atender el agravante que esos registros, debido a los principios marcarios de independencia y territorialidad, no son vinculantes para este Tribunal o para el Registro de la Propiedad Intelectual por lo que sus alegatos no pueden ser admitidos por este órgano colegiado.

**SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Por las razones expuestas este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado León Weinstok Mendelewicz, apoderado especial de BONAPHARM S.A.C., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:35:54 del 7 de junio de 2024.

#### POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado León Weinstok Mendelewicz, apoderado especial de



BONAPHARM S.A.C., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:35:54 del 7 de junio de 2024, la que en este acto **se confirma**. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



## DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

T.E: MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: OO.41.53

MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. OO.60.55