



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1176-TRA-PI

Oposición a la solicitud de registro de la Marca: “AZETIRIZINA”

NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2011-11283)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 803-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cinco minutos del veinticinco de junio de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Laura Castro Coto**, mayor, casada, Abogada, vecina de Heredia, titular de la cédula de identidad número 9-025-731, en su condición de Apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas treinta y ocho minutos diecinueve segundos del dieciséis de agosto de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de noviembre de 2011, la Licenciada **Laura Castro Coto**, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**AZETIRIZINA**”, para proteger y distinguir en clase 05 de la nomenclatura internacional: “*Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos*”



SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley, se opuso el licenciado Sergio Solano Montenegro en su condición de apoderado especial de la compañía **APOTEX INC** alegando que su representada es titular de la marca no inscrita **APOCETIRIZINA**, presentando con base en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos la solicitud de Registro del signo.

TERCERO: Que mediante resolución dictada a las quince horas treinta y ocho minutos diecinueve segundos del dieciséis de agosto de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“**POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición planteada por SERGIO JOSE SOLANO MONTENEGRO, apoderado de APOMAX INC, contra la solicitud de inscripción de la marca “AZETIRIZINA” en clase 05 internacional; presentada por LAURA CASTRO COTO, como apoderada especial de la empresa NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A, la cual se deniega por falta de distintividad. Asimismo, se acoge la marca “APOZETIRIZINA”, solicitud presentada por SERGIO JOSE SOLANO MONTENEGRO, apoderado de APOMAX INC...”***

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de setiembre de 2012, la Licenciada **Laura Castro Coto**, en representación de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

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, la invalidez o la nulidad 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 julio del 2011.



Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, fundamentado en lo dispuesto en el artículo 7 inciso f) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos al señalar: “(...) *Primeramente se realiza el cotejo gráfico y se determina que la marca solicitada AZETIRIZINA, está compuesta por la letra A y el genérico ZETIRIZINA. Vemos que la CETERIZINA es “utilizado para el tratamiento de alergias. Es un antihistamínico considerado de segunda generación por no provocar somnolencia” (...) Por lo que se puede aseverar que es un término no susceptible de apropiación particular,...* La distintividad en el caso de términos genéricos va a provenir de los otros elementos que compongan la marca que en el caso de la marca solicitada sería únicamente la letra A ya que el cambio de la letra C por la Z es un cambio gramatical que no otorga distintividad alguna (...) Por lo anterior se concluye que la marca solicitada **AZETIRIZINA** no puede ser inscrita como marca para proteger productos farmacéuticos ya que no cuenta con la distintividad necesaria para otorgarle derechos marcarios, por tratarse básicamente de una letra considerada aisladamente, sin ninguna distintividad para ser reconocida por el consumidor promedio”.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación y de expresión de agravios, van en el sentido de que el Registro no lleva razón en rechazar la solicitud del signo **AZETIRIZINA**, ya que al realizar un análisis entre el distintivo **APOCETIRIZINA** y el signo solicitado por su representada no existe similitud fonética,



gramatical ni ideológica que impida la coexistencia registral como lo intenta demostrar el apoderado de APOTEX INC. Agrega que los medicamentos cuentan en su formulación química con un principio activo que es el que le da fundamento al uso específico de un producto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Una marca es aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Es por ello que la **distintividad** resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda distinguir y con ello ejercer su derecho de elección entre unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado.

Y es que, precisamente el análisis de distintividad de los signos marcarios, consiste en el estudio de sus características intrínsecas y extrínsecas a los efectos de determinar su registrabilidad. De tal manera, las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesan para este caso en concreto:

*“Artículo 7º- **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. (...)

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, siendo que,



esa *distintividad* se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Observa este Tribunal que el a quo fundamenta el rechazo del signo solicitado **AZETIRIZINA** con base en el artículo 7 inciso f) de la Ley de Marcas, no obstante por nuestras razones considera este Órgano colegiado que el rechazo se debe fundamentar en lo dispuesto en el artículo 7 inciso g) ya citado, por las razones que de seguido se analizarán.

El signo propuesto “**AZETIRIZINA**” no tiene ningún elemento que le otorgue distintividad, obsérvese que la marca solicitada está compuesta por la letra **A** más el genérico **CETIRIZINA** el cual es un Antihistamínico, antialérgico, de lo cual se desprende que es un término no susceptible de apropiación particular, ya que en la fabricación de productos farmacéuticos puede ser utilizado por cualquier fabricante, pero agregándole eso sí, elementos distintivos, que puedan ser de fácil reconocimiento por el consumidor y que tal y como lo indicara el Registro de Propiedad Industrial, la distintividad en el caso de la utilización de términos genéricos, va a depender de los otros elementos, siendo que en el caso concreto el signo solicitado “**AZETIRIZINA**” fue construido a partir del genérico **CETIRIZINA**, al cual se le agregó la letra **A** y sustituyendo la letra **C** por una **Z**, lo cual en ningún momento le otorga la distintividad requerida por la Ley.

Y es que, precisamente el análisis de distintividad de los signos marcarios, consiste en el estudio de sus características intrínsecas y extrínsecas a los efectos de determinar su registrabilidad. De tal manera, las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Respecto de los agravios del apelante en cuanto señala que no lleva razón el Registro en rechazar la solicitud del signo solicitado por su representada, por existir similitud gráfica, fonética, e ideológica, con el signo **APOCETIRIZINA**, es importante señalar que el fundamento del



rechazo por el a quo, se realizó con base en el artículo 7 inciso f), no obstante que este Tribunal fundamenta dicho rechazo en el artículo 7 inciso g) por carecer el signo propuesto de distintividad, razón por la cual dichos agravios deben ser rechazados.

En cuanto a los argumentos esbozados por el apoderado especial de **APOTEX INC.** en cuanto señala, que no comparte el criterio del Registro al resolver rechazar la oposición planteada por su representada contra la solicitud de inscripción del signo **AZETIRIZINA**, ya que señala que dicha oposición debió haber sido aceptada y tener por demostrado el uso anterior de su signo **APOCETIRIZINA**, y que no obstante que el a quo rechazó dicho signo por carecer de distintividad solicita que su oposición sea declarada con lugar, al respecto debe este Tribunal indicar al oponente que por carecer de interés actual se omite pronunciamiento alguno sobre sus alegatos.

Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, al contemplarse en el citado artículo la irregistrabilidad de un signo cuando incurra en prohibiciones intrínsecas, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Laura Castro Coto**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas treinta y ocho minutos diecinueve segundos del dieciséis de agosto de dos mil doce, la cual en este acto debe confirmarse.

CUARTO. 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Laura Castro Coto**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas treinta y ocho minutos diecinueve segundos del dieciséis de agosto de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo **AZETIRIZINA**. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

La que suscribe, Norma Ureña Boza, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Pedro Daniel Suárez Baltodano, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país. Goicoechea 16 de diciembre de 2013.-



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33