

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE N° 2022-0223-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “Cardioacetyl”**

**NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2021-8637)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0288-2022**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José Costa Rica, a las diez horas treinta y cuatro minutos del quince de julio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Laura Castro Coto, abogada, vecina de Heredia, portadora de la cédula de identidad número 9-0025-0731, apoderada generalísima de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A.**, cédula jurídica 3-101-016803, sociedad costarricense, domiciliada en San José, Barrio Francisco Peralta, 100 metros sur, 100 metros este y 50 metros sur de la Casa Italia, casa número 1054, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:20:50 horas del 12 de enero de 2022.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.**

**CONSIDERANDO**

---

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La licenciada Laura Castro Coto, de calidades indicadas y en representación de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica **Cardioacetyl**, en clase 5 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 para 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 dictada a las 12:20:50 horas del 12 de enero de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud de la marca **Cardioacetyl**, por resultar engañosa o producir confusión con relación a los productos, lo anterior de conformidad con los artículos 7 incisos g y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la licenciada Laura Castro Coto, representante de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A.**, presentó recurso de apelación mediante escrito presentado el 24 de enero de 2022 y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. Es muy común en productos farmacéuticos y otros de la clase 5 que las denominaciones se confeccionen utilizando elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o que contenga prefijos o sufijos similares por lo que la distintividad de los signos debe buscarse en los elementos diferentes que integran el mismo, debe realizarse un análisis global de los términos.

---

2. Las partículas de uso común, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de las marcas, lo que bien podría ser una excepción al principio doctrinario de equidad, el cotejo se debe realizar atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

3. En el mercado existen gran cantidad y variedad de marcas que comparten la misma raíz o desinencia genérica y que están registradas y comercializadas. La marca solicitada será para proteger productos para reducir el riesgo de mortalidad vascular en pacientes con sospecha de un infarto.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS.** Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter y que resulten de interés para el caso concreto.

**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.** La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, por lo que su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o

---

susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

La Ley de marcas y otros signos distintivos, número 7978, contiene en su artículo 7 las causales que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. La normativa invocada por el Registro de primera instancia para resolver el presente asunto corresponde a lo establecido en los incisos g) y j), del artículo citado. Así, el citado artículo e incisos señalan:

“Artículo 7.- **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.

[...]

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.

[...]

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, cuando esté conformada por elementos de uso común o bien engañe, califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

La distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger se debe determinar en función de su aplicación a estos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Bajo tal tesitura, las marcas se protegen, porque resulta

---

necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

Con respecto a la distintividad, 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, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).**

En este caso el Registro de la Propiedad Intelectual consideró que la marca solicitada es engañosa, en ese sentido la doctrina explica claramente cómo comprobar si un signo es o no engañoso:

El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.

**Lobato, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253.**

---

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto o servicio que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

En el presente caso, con relación a los productos clase 5 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 para 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, el signo solicitado **Cardioacetyl**, resulta engañoso y produce confusión, con respecto a los productos que se busca proteger, ya que como bien incluso señala el apelante, la frase **Cardioacetyl**, incluye el término **Cardio**, comúnmente utilizado en medicamentos para el corazón; unido a la palabra **acetyl**, el cual se refiere a un principio activo ampliamente conocido en el medio de los medicamentos.

Respecto al agravio que expone la representación de la empresa solicitante y apelante, al indicar que en el mercado existen gran cantidad y variedad de marcas que comparten la misma raíz o desinencia genérica y que están registradas y comercializadas. Además, que la marca solicitada será para proteger productos

---

para reducir el riesgo de mortalidad vascular en pacientes con sospecha de un infarto.

Con relación a este alegato, cabe indicar a la recurrente que la existencia de estos registros no implica que el signo propuesto goza de distintividad y que por esta razón se deba acceder al registro, pues las inscripciones a que hace referencia no obligan a registrar el distintivo marcario solicitado, dado que debe tenerse presente el principio de independencia de las marcas, en cuanto a que cada solicitud debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. De ahí, que las inscripciones que menciona la recurrente son independientes de la solicitud que se analiza en el presente caso. Además, con respecto a que los productos son para reducir el riesgo de mortalidad vascular en pacientes con sospecha de un infarto, en el expediente no consta solicitud alguna modificando el listado de productos.

Por lo anterior, considera este Tribunal que los agravios deben rechazarse ya que, de acuerdo con el análisis realizado en esta resolución, se concluye que el signo es engañoso, está compuesto por palabras que engañan con relación a los productos que pretende proteger y no tiene distintividad por lo que no es factible su acceso a la publicidad registral.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, al rechazar el signo propuesto, en su totalidad, al estimar ese Registro que contraviene lo dispuesto por el inciso g y j del artículo 7) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, ya que el conjunto marcario no le otorga la distintividad requerida al signo propuesto para ser inscrita.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos expuestos se declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida en alzada de las 12:20:50 horas del 12 de enero de 2022, la cual se

---

confirma para denegar la inscripción del signo **Cardioacetyl**, en clase 5 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 para 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.

### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se resuelve declarar **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada Laura Castro Coto, de calidades indicadas y en representación de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:20:50 horas del 12 de enero de 2022, la que **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 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. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 16/08/2022 06:41 PM

**Karen Quesada Bermúdez**



Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 16/08/2022 03:29 PM

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 17/08/2022 12:02 PM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 16/08/2022 03:30 PM

Firmado digitalmente por  
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 22/08/2022 08:10 AM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Carlos Vargas Jiménez**

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/CVJ

**DESCRIPTORES.**

**MARCA ENGAÑOSA**

**UP: MARCA CONFUSA**

**SIGNO CONFUSO**

**TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.29**