



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0168-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “CIPROBAC”

LABORATORIOS PISA, S.A., de C.V, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXP. DE ORIGEN 2024-11723)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0505-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veinticinco minutos del veintitrés de octubre de dos mil veinticinco.

Recurso de apelación planteado por el abogado Leon Weinstok Mendelewicz, cédula de identidad 1-1220-0158, vecino de San José, Escazú, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V**, existente conforme las leyes de México, con domicilio en avenida España, número 1840, Colonia Moderna, Z.C. 44190, Guadalajara, Jalisco, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 06:49:45 horas del 7 de marzo de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 12 de noviembre de 2024, el abogado Leon Weinstok Mendelewicz, de calidades y condición indicadas solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **CIPROBAC**, para proteger y distinguir en clase 5 internacional: productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, suplementos alimenticios para personas o animales.

Mediante resolución de las 06:49:45 horas del 7 de marzo de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud presentada al determinar su inadmisibilidad por derechos de terceros conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, el representante de la compañía **LABORATORIOS PISA, S.A., de C.V.** apeló y luego de la audiencia conferida por este Tribunal esgrimió los siguientes agravios:

1. Conforme al análisis en conjunto, si bien las marcas comparten a nivel gráfico ciertas terminaciones, también contienen elementos claramente diferenciables como “BAC”, “SPIRO” y “LAC”, que permiten distinguirlas visualmente. En cuanto al aspecto fonético, las diferencias son significativas y suficientes para evitar confusión en la pronunciación; y desde una perspectiva ideológica, los términos CIPROBAC, SPIROVAC y CIPROLAC carecen de un significado concreto, se trata de marcas de fantasía que no transmiten una idea definida al consumidor.



2. Aunque las marcas se encuentren registradas dentro de la clase 5, presentan diferencias fonéticas, gráficas e ideológicas claras y suficientes, sin generar confusión.

3. Existen antecedentes de marcas en la misma clase que contienen los términos “CIPRO” y “BAC”, las cuales han coexistido en el mercado sin generar confusión.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentran inscritos los siguientes signos marcarios:

1. Marca de fábrica **SPIROVAC**, registro 150381, propiedad de **ZOETIS SERVICES LLC.**, inscrita el 22 de noviembre de 2004, vigente hasta el 22 de noviembre de 2024. protege en clase 5: preparaciones y sustancias veterinarias. Actualmente la marca se encuentra caduca pues en la consulta en línea no consta que se haya presentado solicitud de renovación (folios 6 y 7 del legajo de apelación).

2. Marca de fábrica **CIPROLAC**, registro 260135, propiedad de **LABORATORIOS COMPAÑIA FARMACEUTICA L.C., S.A.**, inscrita el 24 de febrero de 2017, vigente hasta el 24 de febrero de 2027, protege en clase 5: un producto farmacéutico para uso humano (folio 8 del legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas determina que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]



De conformidad con lo anterior, es claro que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar alguna confusión. Con ello se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, para determinar lo anterior, es necesario realizar un cotejo entre el signo solicitado y los registrados, a la luz de lo que establece el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, que al efecto indica:

Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

[...]

Tal como se indicó, es a través del cotejo marcario que se puede establecer la identidad o semejanza entre los signos, así como en relación con los productos o servicios que protegen o pretenden proteger. Ese procedimiento resulta necesario para poder valorar los distintivos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico a fin



de determinar las semejanzas existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque un riesgo de confusión frente al consumidor, en relación con los inscritos, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

Al respecto, este Tribunal ha determinado que con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, esto es, por la manera en que se percibe la marca; con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras, si tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; y con el cotejo ideológico se determina el idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, lo cual surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en los signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Previo a cotejar los signos en conflicto, este órgano de alzada debe aclarar que cuando el Registro de instancia resolvió la presente gestión, la marca de fábrica **SPIROVAC**, registro 150381, se encontraba vigente y dentro del plazo de gracia para presentar la solicitud de renovación; sin embargo, el plazo de gracia de seis meses estipulado en el artículo 21 de la Ley de marcas, expiró el 22 de mayo de 2025; por lo que, para el dictado de la presente resolución ya el signo se encuentra caduco, pues no se gestionó su renovación, motivo por el cual se excluye su valoración y análisis en el presente estudio.



Por lo expuesto, se procede con el cotejo de los signos contrapuestos:

Signo solicitado

CIPROBAC

Clase 5: productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, suplementos alimenticios para personas o animales.

Marca inscrita

CIPROLAC

Clase 5: Un producto farmacéutico para uso humano.

Desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado **CIPROBAC** contiene la mayor parte de los elementos gramaticales que componen la marca inscrita **CIPROLAC**; coinciden en las dos sílabas iniciales **CIPRO** y en la terminación **AC**, con la única diferencia que en la solicitada esta terminación se acompaña de la letra **B** mientras que la inscrita contiene la letra **L**; tal situación pueden inducir o generar error o confusión en el consumidor medio con relación a las marcas y su correspondiente origen empresarial. Sustituir la letra **L** de la inscrita, por una **B** en la marca propuesta no le proporciona la distintividad necesaria, pues a golpe de vista el citado aditamento se torna prácticamente imperceptible.

En el aspecto fonético, debido a que las marcas **CIPROBAC** y **CIPROLAC** son semejantes en su estructura gramatical, al ejercer su pronunciación los signos se escuchan y perciben de manera



semejante, su vocalización y contenido sonoro son prácticamente idénticos, por lo que, el consumidor podría confundirse respecto a la marca del producto que desea adquirir.

Con respecto al contexto ideológico, ninguno de los signos cuenta con significado o definición alguna, lo que conlleva a clasificarlos dentro de los términos de fantasía, por lo que, resulta innecesario realizar un cotejo en este sentido. Sin embargo, al presentar, el signo solicitado, tal semejanza con la marca inscrita, el consumidor las podría relacionar de manera directa con los productos que comercializa la titular de la marca registrada por LABORATORIOS COMPAÑIA FARMACEUTICA L.C., S.A., por lo que no es posible su coexistencia registral junto con el distintivo marcario registrado.

En consecuencia, se concluye que de conformidad con el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de marcas, las semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos tienen más peso que las diferencias, lo cual imposibilita proporcionarle protección registral.

Realizado el cotejo de los signos en pugna, y determinadas las semejanzas entre ellos, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad. Con respecto a ello el artículo 24 del Reglamento citado dispone en su inciso e): “para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signo sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.”

Las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión



del consumidor al momento de elegir productos o servicios; y, por otro lado, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrados con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen el signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas de repetida cita.

De conformidad con lo indicado, este Tribunal logra colegir que, el hecho que los signos sean semejantes desde el ámbito visual y auditivo podría generar un alto grado de confusión para el público consumidor puesto que podría pensar que el titular de la marca inscrita **CIPROLAC**, que protege “un producto farmacéuticos para uso humano”, sacó al mercado una nueva línea de productos relacionados bajo la denominación **CIPROBAC**: “productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, suplementos alimenticios para personas o animales”; ello por cuanto, tal como se ha indicado, el uso de la letra “**B**” en la marca propuesta no le proporciona la carga distintiva necesaria con relación a la inscrita, situación que podría generar riesgo de confusión y de asociación empresarial entre los consumidores o competidores en el comercio; asimismo, debido a la relación de productos, tampoco es posible aplicar el principio de especialidad.

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada no cuenta con la distintividad necesaria, lo que imposibilita su coexistencia registral junto con el signo inscrito; existe una alta probabilidad de que se



genere un riesgo para el consumidor, quien podría relacionar los productos que se pretenden con el distintivo solicitado, con los que protege y comercializa la marca inscrita, de ahí que, este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, ante la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas, por lo que procede su denegatoria.

En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente en relación con las diferencias contenidas en los denominativos, se debe reiterar que el cotejo marcario determinó la similitud gráfica y fonética que impide su protección registral; el consumidor lo primero que va a establecer es la semejanza contenida entre los denominativos y seguidamente la naturaleza específica de los productos que se comercializan, situación que indudablemente puede causar riesgo de confusión y asociación empresarial, razón por la cual sus argumentaciones en ese sentido no son acogidas.

Finalmente, en cuanto al argumento de que existen antecedentes de marcas en la misma clase que contienen los términos “CIPRO” y “BAC”, las cuales, según indicó, han coexistido en el mercado sin generar confusión; efectivamente puede ser factible que ello ocurra, siempre y cuando las marcas en tal condición superen el proceso de calificación registral que ejerce el operador jurídico en atención a los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas, conforme al denominativo solicitado, su naturaleza y fin propuesto; lo anterior, debido a que cada caso ingresado a la corriente registral es independiente y de esa manera es sometido a estudio. En consecuencia, sus manifestaciones en tal sentido no son atendibles como medio para autorizar una



inscripción, dado que ello contravendría el contenido del artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, al que la Administración registral debe someter su actuar.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de alzada determina que la marca propuesta **CIPROBAC** en clase 5 internacional, pedida por la compañía **LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.**, resulta inadmisibles por derechos de terceros conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas; en consecuencia, se debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 06:49:45 horas del 7 de marzo de 2025, la que se debe confirmar.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Leon Weinstok Mendelewicz, apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 06:49:45 horas del 7 de marzo de 2025, la que en este acto **se confirma**; se deniega la solicitud de la marca propuesta **CIPROBAC** en clase 5 de la nomenclatura internacional. 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

Omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36