

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2017-0461-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca: “GASTROTEC”**

**ACINO PHARMA AG, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2017-3795)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

***VOTO N° 0002-2018***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las catorce horas diez minutos del dieciocho de enero de dos mil dieciocho.***

Recurso de apelación presentado por el licenciado Aaron Montero Sequeira, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-908-006, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la sociedad **ACINO PHARMA AG**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza domiciliada en Birsberg 2, 4253 Liesberg, Switzerland, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:29:53 horas del 19 de julio de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de abril de 2017, el licenciado Aaron Montero Sequeira de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca de comercio “**GASTROTEC**” en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; formulación galénica para preparaciones farmacéuticas y veterinarias*”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las a las 11:29:53 horas del 19 de julio de 2017 dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, el licenciado Aaron Montero Sequeira en su condición de apoderado especial de la sociedad **ACINO PHARMA AG** mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de julio de 2017, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

*Redacta la Jueza Ureña Boza, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:

**1.- GASTROTECH** bajo el número de registro 230568, vigente desde el 18 de octubre de 2013 y hasta el 18 de octubre 2023, para proteger y distinguir en clase 05: “*Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para la medicina; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario; complementos alimenticios para personas y animales; alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y*”

*para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”. ( f.03).*

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**GASTROTEC**” con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas en relación con el signo inscrito “**GASTROTECH**” bajo el número de registro 230568, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

**CUARTO. SOBRE LOS ALEGATOS DEL APELANTE.** Por su parte el apelante en su escrito de agravios indicó que no existe similitud gramatical ni fonética entre ambos signos distintivos, manifiesta que se debe aplicar la teoría de la visión en conjunto, sin tener que descomponer cada uno de sus elementos por separado, señalando que hay que afirmar que pese a que dichos signos coinciden parcialmente en unas partículas, hay suficientes y significativos elementos característicos que permiten al consumidor diferenciarlos de manera inequívoca uno del otro tanto en cuanto a los productos que protegen como a su procedencia empresarial, siendo válida la presencia de dichos signos en el mercado. Solicita se declare con lugar el recurso planteado.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.** En el presente caso este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la solicitud de

inscripción del signo solicitado. De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario, la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos y servicios para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta 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 de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, *“...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...”* (FLORES DE MOLINA, Edith, **Introducción a la Propiedad Intelectual– Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).**

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se

confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo de confusión en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En el caso concreto y entrando en el cotejo marcario, se observa que, tanto el signo inscrito como el solicitado es de tipo denominativo, siendo el distintivo solicitado:

**“GASTROTEC”**

y el inscrito **“GASTROTECH”**.

Tal y como se puede observar entre los signos, existe similitud gráfica, fonética e ideológica, con el elemento preponderante que resulta ser el término **GASTROTEC**. Nótese que la marca inscrita está incluida en su totalidad en la marca solicitada, por lo que el riesgo de confusión es claro, al ser el único elemento del signo inscrito, presentando las similitudes señaladas.

Ha sido criterio reiterado de este Tribunal, que la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo, cuando éste 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 y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo, podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre otros, en los incisos a): si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un

tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. Y en el inciso b): cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad.

Y es que, al ser la finalidad de una marca lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan porque protegen productos o servicios totalmente disímiles y el consumidor al verlas no las relacione. En estos casos se aplica el **principio de especialidad** contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Este principio establece que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios totalmente disímiles, que no sean susceptibles ser relacionados.

Sobre el **Principio de Especialidad**, este Tribunal, dentro de otros, en el **Voto No. 813-2011**, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

“...el *Principio de Especialidad*, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales **quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección** emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que **sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de**

**confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios.** En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amporen productos o servicios **inconfundibles**.

De acuerdo con la cita señalada, tenemos que por la aplicación del Principio de Especialidad, se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, toda vez que la marca solicitada pretende proteger en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza : “*Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; formulación galénica para preparaciones farmacéuticas y veterinarias*” y la inscrita protege en la misma clase 05 “*Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para la medicina; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario; complementos alimenticios para personas y animales; alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas productos veterinarios*”.

De tal manera que conforme al principio de Especialidad no es factible la convivencia de signos iguales o similares cuando los productos sean iguales o relacionados como en el presente caso, misma clase 5, la inscrita protege productos *Preparaciones farmacéuticas y veterinarias* y la solicitada: *Preparaciones farmacéuticas y veterinarias formulación galénica para preparaciones farmacéuticas y veterinarias* siendo por lo tanto productos de uso veterinario y farmacéuticos.

Por lo anterior, no resulta aplicable en este análisis el principio de especialidad porque los productos a que se refieren las marcas en pugna son de una misma naturaleza y por ello son susceptibles de ser asociados, ya que refieren a *Preparaciones farmacéuticas y veterinarias*,

efectivamente se puede confundir al consumidor, quien podrá incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito.

En cuanto a los agravios se debe indicar que no lleva razón el apelante ya que tal y como quedó indicado en el cotejo realizado, del mismo se desprende que hay similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos, en cuanto a la similitud gráfica a simple vista los signos son similares, siendo que el signo inscrito está contenido en el solicitado, y en cuanto a la similitud fonética ambos signos se pronuncian parecido al compartir las mismas palabras, además de que los productos se encuentran relacionados ya que pertenecen al campo farmacéutico y veterinario, existiendo riesgo de confusión y asociación empresarial, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

**SEXTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativa y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los incisos a) y b) del artículo 8 y párrafo primero del numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a esa ley, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otros signos inscritos, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la sociedad **ACINO PHARMA AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:29:53 horas del 19 de julio de 2017, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la solicitud de inscripción de la marca solicitada en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

**SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del



Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la sociedad **ACINO PHARMA AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:29:53 horas del 19 de julio de 2017, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la solicitud de inscripción de la marca **GASTROTEC** en clase 05. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*