
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0463-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “VERBET TQ”

GUERBET., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2019-9807)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0041-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con ocho minutos del primero de febrero de dos mil veintiuno.

Recurso de apelación planteado por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, abogada, cédula de identidad 1-679-960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **GUERBET.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, con domicilio en 15, rue des Vanesses, 93420 Villepinte, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:56:02 horas del 4 de agosto de 2020.

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 25 de octubre de 2019, la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, abogada, cédula de identidad 1-812-604, en su condición de apoderada especial de la compañía **TECNOQUIMICAS, S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“VERBET TQ”**, en clase 05

internacional, para proteger y distinguir: “Medicamentos de uso humano para el tratamiento de síntomas de vértigo.” (folio 1 del expediente)

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de Ley, la licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades conocidas en autos y en su condición de apoderada de la empresa **GUERBET**, presentó oposición contra la solicitud de inscripción de la marca “**VERBET TQ**”, en clase 05 internacional, presentada por **TECNOQUIMICAS, S.A.** Lo anterior, en virtud de que el signo pedido es similar al signo propiedad de su mandante

Guerbet | 

registro 260233, en clase 05 internacional, que protege: “Productos farmacéuticos y veterinarios; preparaciones de diagnóstico para uso médico, medios de contraste para diagnóstico para uso en radiología, preparaciones para imagen por resonancia magnética; preparaciones sanitarias para uso en medicina y la higiene personal; sustancias dietéticas para uso médico; emplastos, material para apósitos (que no sean instrumentos); material para empastes e improntas dentales; desinfectantes para uso médico o la higiene (que no sean jabones).” Debido a que hay confusión visual, fonética e ideológica dada su similitud, existiendo riesgo de confusión y asociación empresarial.

Por resolución de las 09:56:02 horas del 4 de agosto de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición presentada por Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la compañía **GUERBET**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**VERBET TQ**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional, pedida por la compañía **TECNOQUIMICAS, S.A.**, la cual se acoge.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la compañía **GUERBET** apeló la resolución relacionada, indicando en su escrito de agravios, lo siguiente:

1. Señala la empresa apelante, que el solicitante ha tomado el signo de su mandante GUERBET y lo que hizo fue cambiar GU por una V y le agregó TQ al final, manteniendo la mayor parte del signo ERBET. Así las cosas, se denota la identidad entre ambos signos con la terminación ERBET siendo la parte esencial del signo registrado. Lo anterior desencadena que, fonéticamente al escucharlos provoquen un alto grado de confusión en el consumidor medio.
2. Agrega, que los productos que pretende proteger la solicitante están destinados a satisfacer las mismas necesidades del mismo sector de consumidores -consumo humano- dentro de las mismas áreas comerciales o mismos puntos de venta (farmacias, clínicas, supermercados, entre otros).
3. Concluye que los signo son incompatibles en el sano desarrollo del mercado, pues podría generar confusión en el público consumidor sobre el verdadero origen y la titularidad real de las marcas.
4. Por lo anterior, solicita se reconsidere el criterio dado por el Registro, y se declare con lugar la oposición y denegar la inscripción del signo VERBET TQ para no lesionar los derechos de su representada.

La Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, en su condición de representante de la compañía TECNOQUÍMICAS S.A, se apersonó ante esta instancia, y entre otras consideraciones, solicita se confirme la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo marcario:

- Marca de fábrica  registro 260233, en clase 05 internacional, que protege: “Productos farmacéuticos y veterinarios; preparaciones de diagnóstico

para uso médico, medios de contraste para diagnóstico para uso en radiología, preparaciones para imagen por resonancia magnética; preparaciones sanitarias para uso en medicina y la higiene personal; sustancias dietéticas para uso médico; emplastos, material para apósitos (que no sean instrumentos); material para empastes e improntas dentales; desinfectantes para uso médico o la higiene (que no sean jabones)”, vigente hasta el 27 de febrero de 2027, propiedad de la compañía **GUERBET**. (folio 13 del expediente).

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

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Que 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. Previo a entrar al fondo del asunto y ante los argumentos expuestos por la compañía opositora, este Tribunal estima de importancia externar que la normativa marcaría establece con claridad los alcances y las pautas para determinar la denegatoria de un signo, sea, 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 y Otros Signos Distintivos, 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:

“... a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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.

Conforme lo expuesto, 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 sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado a la luz del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, 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; ...”

En ese mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el Proceso N°84-IP-2015, Quito, del 04 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, refuerza la tesis expuesta al indicar:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, por medio del cual se valoran los signos desde la óptica gráfica, fonética e ideológica, o bien se determinan las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta disposición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha dictaminado que: “... el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles ... Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras...” así tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; ...” (*Voto 135-2005 de las 11:00 horas del 27 de junio de 2005*)

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Siendo entonces, que la marca propuesta y la marca inscrita son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO

“VERBET TQ”

En **clase 5** internacional, para proteger: “Medicamentos de uso humano para el tratamiento

de síntomas de vértigo.”

MARCA INSCRITA

Guerbet | 

En **clase 5** internacional, que protege: “Productos farmacéuticos y veterinarios; preparaciones de diagnóstico para uso médico, medios de contraste para diagnóstico para uso en radiología, preparaciones para imagen por resonancia magnética; preparaciones sanitarias para uso en medicina y la higiene personal; sustancias dietéticas para uso médico; emplastos, material para apósitos (que no sean instrumentos); material para empastes e improntas dentales; desinfectantes para uso médico o la higiene (que no sean jabones).”

De conformidad con el cotejo realizado y en un análisis en conjunto de los signos, se denota que a nivel gráfico tanto el solicitado **“VERBET TQ”** como el inscrito

Guerbet | 

, pese a lo argumentado por el recurrente, se observa, que los denominativos a pesar de compartir la frase **ERBET**, dicho contenido no los hace semejantes, ya que el empleo de la letra **“V”** al inicio y las indicadas al final **“TQ”** de la solicitada, provocan que tanto de manera gráfica como fonética sean diferentes y se escuchen y perciban de manera distinta al signo marcario inscrito, lo que permitirá que el consumidor no los relacione.

Guerbet | 

Obsérvese, que el registro inscrito contempla la dicción **“GU”** al inicio de la denominación, además de un diseño de recuadro de colores negro, azul y naranja de nueve piezas y una línea vertical de color azul, elementos que sin lugar a dudas le proporcionan la carga distintiva necesaria que permite la coexistencia con el signo pedido.

Desde el punto de vista ideológico los signos corresponden a denominaciones de fantasía, sea que no cuentan con significado alguno, por lo que, recae en innecesario entrar a realizar dicha valoración.

Partiendo de lo expuesto, la marca solicitada cuenta con una carga diferencial suficiente que le proporciona distintividad, lo que posibilita su coexistencia registral junto con el signo inscrito, sin que exista probabilidad de que se dé un riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor, al relacionar los productos que pretende identificar el distintivo solicitado, con los que identifica el signo inscrito. De ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada.

En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente respecto de las semejanzas contenidas en las denominaciones contrapuestas; al respecto, debemos señalar que tal y como se determinó, una vez realizado el cotejo marcario entre los signos, existen suficientes elementos que los diferencian a nivel gráfico y fonético, que permiten su coexistencia registral. En consecuencia, se rechazan sus consideraciones en dicho sentido.

Por otra parte, en cuanto a la relación comercial existente que se alega entre los productos que pretende proteger la compañía solicitante, del cual se indica son incompatibles en el sano desarrollo del mercado, pues podría generar confusión en el público consumidor sobre el verdadero origen y la titularidad real de las marcas. Reiteramos que las cargas distintivas determinadas en cada signo permiten que el consumidor las identifique de manera apropiada en el comercio, respecto de los productos y su respectivo origen empresarial. Razón por la cual se rechazan los extremos señalados.

Por las razones expuestas, este Tribunal estima al igual que lo determinó el Registro de

origen, que el signo propuesto no incurre en ninguna causal de inadmisibilidad contemplada en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, procediendo concederle protección registral.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Intelectual, se deniega la oposición interpuesta por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la compañía **GUERBET**, acogiendo el signo propuesto por la apoderada especial de la empresa **TECNOQUIMICAS, S.A. “VERBET TQ”**, en clase 05 internacional. En consecuencia, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución recurrida.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la compañía **GUERBET**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:56:02 horas del 4 de agosto de 2020, la que en este acto **SE CONFIRMA**. Se acoge el registro de la marca **“VERBET TQ”**, en clase 05 internacional, pedido por la compañía **TECNOQUIMICAS, S.A.** 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36