



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N°: 2011-0242-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de Fábrica “TEGASTRIC”

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 3049-2010)

Marcas y otros signos Distintivos

VOTO N° 51 -2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas horas del diecinueve de enero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la condición de apoderado especial de la sociedad **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.**, organizada y existente bajo las leyes de La República Federal de Alemania en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos y cinco segundos del veintiuno de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 12 de Abril del 2010, el Ingeniero **Norman Gutiérrez Israel**, en la condición de apoderado general sin límite de suma de la sociedad **GUTIS LIMITADA.**, solicitó al Registro la inscripción de la marca de fábrica “**TEGASTRIC**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir : *Productos, Preparaciones Farmacéuticas, Químico Medicinales De Uso Externo O Interno, Como Acidificantes, Alcalinizadores, Alternativos, Analgésicos, Anestésicos, Anodinos, Antiácidos, Antihelmínticos, Antiasmáticos, Antibióticos, Anticatabólicos, Anticolinérgicos, Agentes Antihipertensivos, Antianémicos, Antimaláricos, Agentes Antineuróticos, Agentes Antipelágricos, Antipiréticos, Antirraquíticos, Antirreumáticos, Antiescabiosos, Antiescorbúticos, Antisépticos, Antiespasmódicos, Antisifilíticos, Astringentes, Bactericidas, Estimulantes*



Cardiacos, Catárticos, Agentes Quimioterapéuticos, Colagogos, Depresionantes, Circulatorios, Contraindiantes, Dentríficos Medicinales, Deodorantes Internos, Diaforéticos, Suplementos Dietéticos Para La Prevención Y Tratamiento De Deficiencias Metabólicas, Digestantes, Desinfectantes Medicinales, Diuréticos, Vendajes Quirúrgicos Medicados, Ecbolíticos, Emenagogos Emolientes, Expectorantes, Fungicidas Medicinales, Agentes Bloqueadores Gangliónicos, Germicidas, Estimulantes Glandulares, Gonoecidas, Preparaciones Hormonales, Hematínicos, Hematopoiéticos, Agentes Hemorroidales, Hemostáticos, Estimulantes Hepáticos, Agentes Inmunoterapéuticos, Agentes Para (sic) Incontingencia, Anhalantes Queratolíticos, Laxativos, Linimentos, Lubricantes, Lubricantes Antisépticos y Quirúrgicos, Relanjantes Musculares, Medicamentos Nasales, Agentes Oftálmicos, Organoterapéuticos, Rubefacientes, Agentes Esclerosantes, Sedativos, Rociadores Nasales. Rociadores Para Gargantas Estomáquicos, Tónicos, Agentes Tranquilizadores, Agentes Uricosúricos, Antisépticos Urinarios, Acidificantes Urinarios, Alcalinizadores Urinarios, Sedativos Uterinos, Vasoconstrictores, Vasodilatadores, Preparaciones Vitamínicas De Su Elaboración”.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, y dentro del plazo conferido, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, formuló en fecha 10 de Setiembre de 2010, oposición a la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**TEGASTRIC**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos y cinco segundos del veintiuno de febrero de dos mil once, dispuso: “**POR TANTO** / (...) se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el señor Víctor Vargas Valenzuela apoderados especial de **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**TEGASTRIC**” presentada por el señor **NORMAN GUTIÉRRES ISRAEL**, en su condición de apoderado general sin límite de suma de **GUTIS LIMITADA**, la cual se acoge, (...)”. (La negrita es del texto original).



CUARTO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de Marzo de 2011 el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa opositora, interpuso recurso de apelación y en virtud de que fue admitido conoce este Tribunal.

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, o a la validez 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 de julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo los hechos probados I) y II) establecidos en la resolución apelada, agregando que los mismos constan a folios 65 a 66 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, declaró sin lugar la oposición interpuesta, contra la solicitud de inscripción de la marca “**TEGASTRIC**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual se acoge, por considerar, que la marca impugnada difiere de la opositora “**TEGA**”, descartando todo riesgo de confusión entre los consumidores. Desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, la marca solicitada goza de distintividad frente a la marca



oponente, razones por las cuales pueden coexistir registralmente en el mercado.

Por su parte, el recurrente alega que todo el razonamiento de la Oficina de Marcas se recarga únicamente en el análisis entre los productos de los signos opuestos, siendo evidente la similitud existente entre “TEGASTRIC” Y “TEGA”, desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, trasgrediendo el artículo 8 incisos a y b de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

CUARTO. ANALISIS DE FONDO. Este Tribunal inicia este análisis con el argumento de que la prohibición al registro de signos que puedan resultar descriptivos, con falta de distintividad y engañosos para el consumidor, está contenida en los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 el 1 de febrero de 2000, que en lo conducente dispone:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

d) únicamente en un signo o en una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

(...)

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.” (El subrayado no es del original).

En el caso de referencia estamos en presencia de la marca de fábrica “TEGASTRIC”, solicitada por la representación de la sociedad **GUTIS LIMITADA.**, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, el cual es un signo denominativo, conformado únicamente por palabras. El consumidor medio al leer la marca, distinguirá como elemento preponderante para la distinción del producto el término “GASTRIC”, el cual no tiene carácter distintivo sino informativo y que da la impresión de que es un producto para el tratamiento de enfermedades gástricas.



Para determinar la distintibilidad de la marca la referencia principal nos la da el artículo 2 de la Ley de Marcas que indica:

*“(...) **Marca:** Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”*

De esta forma se debe analizar si la marca solicitada es suficientemente distintiva o susceptible de identificar los productos frente a los de su misma especie o clase en el mercado. Del análisis hecho anteriormente se determinó que la marca propuesta “**TEGASTRIC**” al ubicarse el público consumidor frente a la marca bajo examen, el elemento central de la denominación es “**GASTRIC**”, donde esa evocación resulta al consumidor muy fuerte y directa, impresión que le quedará en la mente al comprador, llevándole a presuponer que el contenido del producto marcado es para la enfermedad de la gastritis, que es la inflamación de la mucosa gástrica, producida por malos hábitos alimenticios, el estrés, etc. Aunado este hecho, se encuentra que la partícula “**TE**” está parte inicial en la marca pretendida, siendo conocido comúnmente que el té es una infusión de las hojas y brote de una planta, que es utilizado por lo general cuando existen problemas o malestares estomacales, por lo que inmediatamente existe alta posibilidad de que el consumidor lo relacione como una bebida para estos efectos, al estar unida al término “**GASTRIC**”. Este tipo de evocaciones tan fuertes y directas rayan en lo *descriptivo*, ya que tiene el efecto de que el consumidor en el mercado costarricense vea en el término que constituye el signo la descripción de una característica del producto, y más aún la descripción del producto marcado. Cuanto más descriptivo sea un signo respecto de los productos a proteger menos distintivo será, de ahí, que considera este Tribunal aplicables los incisos **g) y d) del artículo 7** de la Ley de Marcas. Para más abundamiento, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su jurisprudencia, respecto al rechazo del registro de un signo que resulte ser descriptivo, señala:



La Ley de Marcas y otros signos distintivos (No. 7978 del 6 de enero del 2000) en su artículo 7, inciso d), impide la inscripción, por razones intrínsecas, de las marcas que en el comercio pueda servir para calificar o describir algunas características del producto o servicio de que se trata. El distintivo JP OPTIMUN-DISEÑO- (ÓPTIMO, BUENO, EXCELENTE) propuesto, resulta incurso en la prohibición indicada, puesto que, le atribuye o confiere cualidades a los productos o servicios amparados.” (Voto N° 189-2001, de las 11:25 horas del 28 de febrero del 2001).

Por otra parte, en relación al carácter *descriptivo*, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...).”

Adicionalmente, cabe señalar, que la marca pretendida también resulta *engañosa*, ello, como consecuencia de la clara evocación enunciada líneas atrás, aspecto, que hace que el consumidor pueda imaginar e idear en su mente que el producto a proteger es **un producto gástrico**, cuando en realidad se trata de otros productos, y al tratarse de distinguir productos farmacéuticos, nuestros Tribunales de Justicia, han mantenido en reiterados fallos una posición firme, imponiendo que el examen ha de hacerse más riguroso y restrictivo por estar de por medio la salud humana, siendo que en caso que se cometa un error por parte del consumidor en su acto de consumo, le puede acarrear graves consecuencias en su salud o integridad física, mereciendo entonces un tratamiento especial, pues están involucrados factores que afectan a la persona, debiendo establecerse el mayor rigor posible al decidir la semejanza entre marcas farmacéuticas, de tal forma que existe la posibilidad de un r cipe m dico que «orienta» la compra del producto, y tambi n la posibilidad de una compra sin receta. En ambos casos, no se puede descartar de manera absoluta la posibilidad de alg n tipo de error (error del m dico al momento de recetar o del expendedor al efectuar la venta por defectuosa caligraf a del r cipe; confusi n del consumidor al momento de su selecci n,



entre otros), con los consiguientes perjuicios a la salud, todo lo cual exige extremar la severidad al momento de comparar los signos.

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

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

El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así, en efecto, mientras que la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y sólo prohíbe el registro de signos exclusivamente compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [v. art. 5.1.g) LM] no se ha incluido el adverbio exclusivamente, lo que conduce a afirmar que, si un elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el signo considerado en su conjunto.” Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253 y 254, itálica del original, subrayado nuestro.

La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los servicios que pretende distinguir:

“Tenemos que el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:

<i>SERVICIOS</i>
<i>hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal</i>

... tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción,



delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción...”
Voto 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.

Y acerca de la solicitud de registro como marca del signo LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, sobre el tema de la provocación de engaño en el consumidor, este Tribunal resolvió:

“Pero, tenemos que la lista de productos es mayor, por lo que restan de analizar algunos de ellos respecto del signo propuesto.

<i>PRODUCTOS</i>
<i>Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; <u>perfumería</u>, <u>aceites esenciales</u>, <u>cosméticos</u>, <u>lociones para el cabello</u>; <u>dentífricos</u>; <u>desodorantes de uso personal</u>, <u>productos higiénicos que sean de aseo personal</u>, <u>colorantes para la colada y el aseo</u>, <u>tintes cosméticos</u>, <u>pez negra para zapateros</u></i>

Respecto de los productos ahora subrayados, el signo propuesto resulta engañoso o susceptible de causar confusión. De la perfumería, de los aceites esenciales, de los cosméticos, de las lociones para el cabello, de los desodorantes de uso personal, no se espera que los mismos provean de limpieza y blancura, sino que ayuden con el embellecimiento y mejoren el aspecto físico de las personas, por lo que respecto de dichos productos el signo es susceptible de causar confusión; asimismo, respecto de colorantes para la colada o lavado de ropa y el aseo, de tintes cosméticos, y de pez negra para zapateros, el signo resulta engañoso, ya que dichos productos no son para la limpieza, y



mucho menos para otorgar blancura, ya que la coloración, la tintura y el uso de pez negra para teñir cuero de zapatos son acciones contrarias al blanqueo, ya que, en lugar de quitar el color para hacer aparecer algo como blanco, más bien añaden color a algo, entonces, respecto de dichos productos el signo resulta engañoso...” Voto 441-2008 de las 14:00 horas del 28 de agosto de 2008.

En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: Si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede. Por lo anteriormente expuesto, es criterio de este Tribunal que el signo propuesto para su inscripción, “TEGASTRIC”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza no es registrable por no tener suficiente aptitud distintiva intrínseca.

QUINTO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 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 expuestas, citas legales, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la condición de Apoderado General sin límite de suma de la sociedad **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos y cinco segundos del veintiuno de febrero de dos mil once, la que en este acto se revoca pero por las razones expuestas por este Tribunal. 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. **-NOTÍFIQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora