

RESOLUCION FINAL

Expediente N° 2003-0014-TRA-PI-295-07

Solicitud de inscripción de la marca TESTOGEL

Besins International Belgique, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen No. 1757-02)

Marcas y otros signos

VOTO N° 097-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las doce horas del veinticinco de febrero de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la empresa **BESINS INTERNATIONAL BELGIQUE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cincuenta y un minutos, cuarenta y seis segundos del catorce de junio de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el ocho de marzo de dos mil dos, la licenciada Marisia Jiménez Echeverría, representando a la empresa Besins International Belgique, solicitó el registro de la marca **TESTOGEL**, en clase 05 de la nomenclatura internacional, para distinguir farmacéuticos, preparaciones sanitarias y sustancias dietéticas adaptadas para uso médico.

SEGUNDO. Que a las once horas, cincuenta y un minutos, cuarenta y seis segundos del catorce de junio de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud presentada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el nueve de julio de dos mil siete, la empresa Besins International Belgique apeló la resolución final indicada.

CUARTO. Que una vez realizados los saneamientos ordenados por este Tribunal en votos de las nueve horas cincuenta minutos del cinco de junio de dos mil tres y de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintitrés de mayo de dos mil cinco, se aprecia que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan nuevos defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

1- Que bajo el Acta No. 62117 se encuentra inscrita la marca de fábrica **ESTOGEL** a nombre de Laboratorios Stein S.A., portadora de la cédula jurídica número 3-101-025601, en clase 05 de la nomenclatura internacional para distinguir un medicamento queratolítico, un antiácido. (Ver folio 118).

2.- Que bajo el Acta No. 135167 se encuentra inscrita la marca de fábrica **ESTOGEL** a nombre de Laboratorios Stein S.A., indicando la cédula jurídica número 3-101-028601, en clase 05 de la nomenclatura internacional para distinguir toda clase de productos farmacéuticos. (Ver folio 119).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO EL ASUNTO. DE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA EMPRESA APELANTE.

El Registro de la Propiedad Industrial fundó su rechazo a la solicitud de registro de **TESTOGEL** como marca, por la existencia previa de la marca registrada **ESTOGEL**, argumentando similitud gráfica, fonética e ideológica, y ser los productos del mismo tipo, sean de uso médico. Contra esto argumenta la apelante que existen suficientes diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas entre ambos signos, y que al ser el producto que distinguirá la marca solicitada específico, no riñe con la generalidad de productos que distingue la marca inscrita. Además, alega la falta de uso de la marca inscrita.

CUARTO. CONTRAPOSICIÓN DE AMBOS SIGNOS. Tenemos que los signos a cotejar son los siguientes:

SIGNO INSCRITO	SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
ESTOGEL	TESTOGEL
Productos	Productos
Clase 05: toda clase de productos farmacéuticos	Clase 05: farmacéuticos, preparaciones sanitarias, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, tenemos que, en el orden gráfico, ambos signos se componen de una sola palabra, escritas en caracteres estándar, diferenciadas únicamente por la letra T colocada al inicio del signo solicitado. En este nivel, la similitud entre ambos signos es evidente, ya que una sola letra no hace mayor diferencia a la hora de identificar gráficamente a la marca una vez introducida en el comercio.

Un análisis semejante merece el nivel fonético. La sola introducción del sonido de la letra T al inicio del signo solicitado no crea una carga diferencial en la pronunciación de ambas palabras, siendo así que ESTOGEL puede ser fácilmente confundido con TESTOGEL y viceversa.

Contrario a lo argumentado en la resolución final, considera este Tribunal que, para el caso concreto, la comparación en el nivel ideológico no tiene mayor sentido, por estar constituidos ambos signos por palabras que no tienen un significado en idioma español. Sin embargo, y como corolario del análisis efectuado, consideramos no lleva razón la apelante en cuanto a la diferencia existente en los niveles gráfico y fonético, ya que más bien se encuentra que la similitud es muy alta, casi llegando a la identidad entre ambos signos.

Sobre la alegada diferencia entre los productos que distinguen uno y otro signo, cuando afirma la apelante que *“Como vimos el distintivo de mi representada protege un producto muy específico, el cual es utilizado por los hombres debido a una deficiencia o ausencia de testosterona”* (folio 129 **in fine**), observa este Tribunal que, tanto la solicitud como el registro están dedicados a farmacéuticos, echando de menos la especialidad alegada por la apelante, debiendo desecharse también este argumento de la apelación.

También debe desecharse el argumento de falta de uso de la marca registrada. La falta de uso es un alegato de defensa que tiene una forma específica para ser utilizado, de acuerdo al artículo 39 párrafo segundo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, y el cual no cabe ser alegado en sede de apelación como se pretende, por lo que en este extremo también debe ser rechazada la apelación planteada.

QUINTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Siendo que encuentra este Tribunal la existencia de una similitud entre ambos signos, de forma tal que impide su coexistencia registral, de acuerdo a lo establecido por el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de Besins International Belgique, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cincuenta y un minutos, cuarenta y seis segundos del catorce de junio de dos mil siete, la que se confirma en este acto.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, representando a Besins International Belgique, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cincuenta y un minutos, cuarenta y seis segundos del catorce de junio de dos mil siete, la cual en este acto se confirma. 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.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

-TE. Oposición a la inscripción de la marca

-TE. Solicitud de inscripción de la marca

-TG. Marcas y signos distintivos

-TNR. 00.42.55