

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0534- TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica, comercio “GRIP-CAPS”

FARMAMEDICA S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2169-2012)

Marcas y otros Signos.

VOTO N° 1126-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta minutos del doce de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-532-390, en su condición de apoderado de la empresa **FARMAMEDICA S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas cincuenta y cinco minutos con cincuenta y siete segundos del ocho de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día seis de marzo de dos mil doce, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en calidad de apoderado de la empresa **FARMAMEDICA S.A**, solicitó la inscripción de la marca de **fábrica, comercio “GRIP-CAPS”**, en **clase 05** internacional, para proteger; ***“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, 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.”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas cincuenta y cinco minutos con cincuenta y siete segundos del ocho de mayo de dos mil once, resolvió: “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”

CUARTO. Que en fecha dieciséis de mayo de dos mil doce, el representante de la empresa opositora presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra la resolución final indicada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las diez horas cuarenta minutos con diez segundos del veintiuno de mayo de dos mil doce, resolvió; “(...) *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada (...).*”

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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso los siguientes registros:

- Marca de Comercio “**GRIP**”, registro número **120283**, en **clase 05** propiedad de

LOVELAND PRODUCTS, INC, inscrita desde el 08 de junio de 2000 y vigencia hasta el 08/06/2020, para proteger y distinguir: “Agentes adhesivos para pesticidas.” (*doc v.f 10 y 11*)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa **FARMAMEDICA S.A**, de la marca de **fábrica, comercio “GRIP-CAPS”**, en **clase 05** internacional, al determinar conforme el estudio y análisis realizado que el signo propuesto es inadmisibles por derechos de terceros, así mismo del cotejo realizado se desprende que la solicitud pretende la protección de los mismos productos en la misma clase internacional inscrita, además se comprueba que hay similitud de identidad, lo que podría inducir a engaño y confusión en los consumidores al no existir suficiente distintividad entre los signos que permita identificarlos e individualizarlos en el comercio, afectando no solo el derecho de los consumidores a elegir los productos, sino que además socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguirlos en el mercado, por lo que no es posible su coexistencia registral, al contravenir con lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente dentro de sus agravios a grosso modo indicó que mediante escrito del 25 de abril del 2012, se procedió a solicitar la limitación de productos como se detalla a continuación: *productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales y desinfectantes*. Cuando un término logra distinguir los productos y servicios de forma única y original siendo

combinación de signos –como en el caso de marras- entonces podrá convertirse en marca al cumplir con los supuestos del artículo 3. En atención al Principio de Especialidad, el cual debió ser aplicado se desprenden las siguientes diferencias: **Gráfica y fonéticamente**: las marcas se perciben de forma diferente. La marca solicitada contiene dos guiones y una frase adicional (P-CAPS) que la hace diferente a la marca registrada. Adicionalmente, el termino GRIP es de uso común para productos farmacéuticos, por su relación con el término GRIPE. Algunos ejemplos son: GRIPADEx RAVEN, GRIPE-EUPATORIUN. Lo anterior de conformidad con el artículo 24 inciso b) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En conclusión el uso del término GRIP, para productos farmacéuticos, es generalizado y no se puede reclamar derechos marcarios sobre el mismo. En cuanto a los elementos restantes de ambas marcas, resultan disimiles e incapaces de causar confusión en el consumidor. La lista de productos de la marca inscrita se encuentra limitada a solamente a: *agentes adhesivos para pesticidas*, hace que no exista ninguna coincidencia entre esta y la lista de productos de la marca solicitada. Por lo que solicito se declare con lugar el presente recurso de apelación y se continúe con el trámite de inscripción de la marca GRI-P-CAPS en clase 05 internacional, por cumplir con todas las características para ser considerada un signo marcario.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y 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, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el Registro aplicó para el caso que ahora nos ocupa el artículo 8 incisos a) y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento a esa ley, los cuales son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor o a otros comerciantes***, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Ante ello, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

En este sentido, el Registrador a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten ambos signos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De

esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. En este sentido, no lleva razón el recurrente, dado que del análisis realizado por el Registro, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio solicitada “**GRI-P-CAPS**” y la marca de comercio inscrita “**GRIP**”, ambas en **clase 05** de la nomenclatura internacional de Niza, se desprende que existe similitud que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de **confusión visual, ideológica y auditivo** por cuanto, contienen identidad en los elementos que la componen y que a simple vista logran generar la misma apariencia e identificación con la marca inscrita.

Aunado a lo anterior, recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios que pretenden protección registral, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos. En ese sentido, y dentro de un segundo escenario el operador del Derecho, debe proceder a aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de cotejar que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, tenemos entonces que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que como se ha indicado en el apartado anterior, existe identidad entre los productos que pretende la marca solicitada proteger con respecto a los de las marcas inscritas, por ende, dentro de un mismo sector pertinente de consumidores y es en razón de ello el riesgo

de confusión y asociación es inevitable, indistintamente de que una proteja más o menos productos, criterio que comparte este Órgano de Alzada, con el emanado por el Registro de la Propiedad Industrial, razón por la cual el argumento del recurrente de que no existe riesgo de confusión u asociación con respecto a las marcas inscritas escapa a todas luces de poder ser considerado.

En este sentido, tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, al no permitir la coexistencia registral de las marcas contrapuestas **“GRI-P-CAPS”** y **“GRIP”**, por cuanto pueden conllevar a un riesgo de confusión a los consumidores con respecto a las marcas de fábrica y comercio inscrita **“GRIP”**, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, y el riesgo de confusión que se generaría a los consumidores que pretendan adquirir los productos de una y otra marca, quienes consecuentemente podrían asociarla de manera directa como provenientes del mismo origen empresarial, razón por el cual debe negarse la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada **“GRI-P-CAPS”** en **clase 05** de la Clasificación Internacional de Niza.

Por las consideraciones expuestas y citas normativas indicadas, este Tribunal arriba a la conclusión que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Edgar Zurcher Gurdian**, apoderado de la empresa **FARMAMEDICA S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas cincuenta y cinco minutos con cincuenta y siete segundos del ocho de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma, al considerar que se transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-

J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara: Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Edgar Zurcher Gurdian**, representante de la empresa **FARMAMEDICA S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas cincuenta y cinco minutos con cincuenta y siete segundos del ocho de mayo de dos mil once, la cual en este acto se confirma, para que proceda el Registro de la Propiedad Industrial con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca “**GRI-P-CAPS**”, en clase 05 internacional. 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

Pedro Suárez Baltodano

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora