

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0008-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca “ALERGIE”

GUTIS LIMITADA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7899-2009)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 1143-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinte minutos del catorce de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Norman Gutiérrez Israel**, mayor, casado, ingeniero, vecino de San José, con cédula de identidad 9-037-408, en su condición de apoderado general de la empresa **GUTIS LIMITADA**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-526627, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y siete minutos, treinta y ocho segundos del ocho de noviembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de setiembre de dos mil nueve, el señor Norman Gutiérrez Israel, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**ALERGIE**”, 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, contrairritantes, dentríficos medicinales, desodorantes internos, diaforéticos, suplementos dietéticos para la prevención y tratamiento de deficiencias metabólicas, digestantes, desinfectantes medicinales, diuréticos, vendajes quirúrgicos medicados, ecbolíticos, enemagogos, emolientes, expectorantes, funguicidas medicinales, agentes bloqueadores gangliónicos, germicidas, estimulantes glandulares, gonoecidas, preparaciones hormonales, hematínicos, hematopoiéticos, agentes hemorroidales, hemostáticos, estimulantes hepáticos, agentes inmunoterapéuticos, agentes para incontinencia, anhalantes queratolíticos, laxativos, linimentos, lubricantes, lubricantes antisépticos y quirúrgicos, relajantes 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”, en Clase 5 internacional.

SEGUNDO. Que los Edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta No 55, 56 y 57, los días 19, 22 y 23 de marzo de 2010 y; dentro del término conferido, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de abril de 2010, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, en representación de la empresa **ALLERGAN INC.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y siete minutos, treinta y ocho segundos del ocho de noviembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar con lugar la oposición y denegar el registro solicitado.



CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de diciembre de dos mil diez, el señor Norman Gutiérrez Israel, en representación de la empresa solicitante, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y por haber sido admitido el de apelación conoce este Tribunal Registral.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez 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 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial, agregando únicamente que el enumerado como (II), se fundamenta a folios 82 y 83 del expediente.

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. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza el registro del signo solicitado por considerar



que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, ya que al compararla con la marca inscrita a favor de la empresa opositora, “**ALLERGAN**”, que protege productos similares en la misma clase 05 de la nomenclatura internacional, se comprueba que hay similitud a nivel gráfico y fonético, lo que podría causar confusión en los consumidores al carecer de la distintividad necesaria, lo que impide el cumplimiento de las finalidades propias de los signos marcarios, además que puede causar error en la adquisición y despacho de los productos y por ser estos de la clase 5, el análisis debe ser más riguroso, en vista de que puede repercutir en forma negativa en la salud humana.

El recurrente alega que entre el signo inscrito y el propuesto existen suficientes diferencias fonéticas, gráficas y gramáticas para poder coexistir en el mercado sin causar daño a los consumidores. Agrega que la marca inscrita ALLERGAN protege productos de uso externo como gotas, soluciones salinas, básicamente productos oftálmicos, mientras que el signo ALERGIE protege productos de uso interno, en tabletas, lo que impide que haya confusión de un medicamento con otro, en razón de lo cual solicita sea admitido el registro solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a

una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Dicha norma es clara al establecer como sujeto de protección “*al público consumidor*”, dentro de lo cual se incluye tanto a otros comerciantes con un mismo giro comercial, como a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe y de esta forma determinar incluso, que esos productos o servicios sean de cierta calidad o no según de donde provengan.

Realizando un cotejo marcario de los signos en pugna y analizándolos en forma global, es evidente que tanto a nivel gráfico como fonético, el signo propuesto, “**ALERGIE**”, comparado con la marca inscrita “**ALLERGAN**” son muy similares ya que las diferencias son mínimas, de lo que resulta claro que la marca solicitada no cuenta con la distintividad necesaria para distinguirla, ya que su escritura y pronunciación son muy parecidas.

Aunado a lo anterior, los productos que protegen ambas marcas son *productos farmacéuticos* que corresponden a la misma Clase 05 Internacional, de lo que resulta un inminente peligro de confusión tanto en cuanto a los productos en sí mismos como a la posibilidad de que se produzca una relación mental por parte del consumidor al suponer erróneamente que todos provienen de un mismo origen empresarial. Así las cosas, es criterio de esta Autoridad, que lleva razón el Registro Ad quo al indicar que de permitirse la coexistencia de ambas marcas podría producir confusión y el consumidor no tendría posibilidad de distinguir los productos que ofrece una u otra empresa, lo que impide su coexistencia registral.



Por otra parte, analizado a nivel ideológico, el signo “**ALERGIE**” conduce o evoca la idea de “*alergia*” donde deviene en un signo ininscribible también por motivos intrínsecos, ya que el consumidor podría, equívocamente, creer que lo protegido son productos farmacéuticos exclusivamente para tratar alergias, siendo que, en caso de que así fuera la marca resultaría descriptiva (artículo 7, inciso d) y de lo contrario sería engañosa (artículo 7, inciso j), dado lo cual es evidente que carece de la aptitud distintiva necesaria para formar una denominación que pueda ser inscrita como marca.

Consecuencia de todo lo anterior, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Norman Gutiérrez Israel**, en representación de la empresa **GUTIS LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta y siete minutos, treinta y ocho segundos, del ocho de noviembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el señor **Norman Gutiérrez Israel**, en representación de la empresa **GUTIS LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta y siete minutos, treinta y ocho segundos, del ocho de noviembre de dos mil diez, la que 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33