

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0042- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ISOTRETEG”

TECNOQUÍMICAS S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 9534-2010)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1145-2011

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

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos doce seiscientos cuatro, apoderada especial de **TECNOQUÍMICAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veintidós minutos, veintisiete segundos del trece de diciembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diecinueve de octubre de dos mil diez, por la licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, apoderada especial de **TECNOQUÍMICAS S.A**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio **ISOTRETEG** en clase 05 internacional, para proteger y distinguir: “Productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas veintidós minutos veintisiete segundos del trece de diciembre de dos mil diez, resolvió **“(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”**.



TERCERO. Que la apoderada de la compañía **TECNOQUÍMICAS S.A**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas veintidós minutos veintisiete segundos del trece de diciembre de dos mil diez.

CUARTO. 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 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 Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **BIOCROSS SOCIEDAD ANONIMA: ISSOTRET** bajo el registro número 163936, para proteger en clase 05 internacional “Todo tipo de productos farmacéuticos y médicos de uso exclusivamente humano”.(Ver folios 48 a 49 del expediente)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la compañía **TECNOQUÍMICAS S.A**, por haber considerado “(...) *En el asunto tramitado bajo este expediente se observa que entre el signo que se pretende inscribir “ISOTRETEG” y el signo inscrito “ISSOTRET, ambos buscan proteger productos y servicios similares en la*



misma clase internacional; siendo que existe una innegable similitud gráfica y fonética que puede inducir a error o confusión al público consumidor, lo que atentaría contra el principio de distintividad de la marca e impediría el cumplimiento de las finalidades propias de la misma IV. Analizadas en forma global y conjunta, tal como es criterio de este Registro y siendo que tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaría sí lo recomiendan, se advierte conforme a lo expuesto anteriormente que entre el signo solicitado y el inscrito existe similitud gráfica y fonética, razones por las cuales debe denegarse la solicitud presentada”.

La licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, apoderada especial de la compañía **TECNOQUIMICAS S. A.**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que la práctica del Registro de la Propiedad Industrial ha sido la de otorgar una prórroga al solicitante de un signo distintivo cuando se le haya realizado una prevención y que no existe directriz en contrario ni voto del Tribunal Registral que haya resuelto diferente, por lo que se le está causando un grave perjuicio a su representada.

Respecto al agravio argumentado por la apelante considera este Tribunal que el a quo en resolución dictada a las trece horas treinta y ocho minutos treinta y siete segundos del diez de diciembre de dos mil diez, acertadamente se pronuncia en cuanto a este punto indicando que la parte interesada debe demostrar los motivos en que fundamente dicha solicitud de prórroga, conforme lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley General de la Administración Pública, siendo que en el presente caso, tal y como se desprende del escrito presentado por la gestionante visible a folio 10 del expediente, no expone ningún argumento en que fundamente su petición, por lo que en el presente caso considera este Tribunal, que bien hizo el a quo al rechazar dicha solicitud.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. . En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el

artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“(...) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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. (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

“(...) Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

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; (...)” (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada **ISOTRETEG** como signo propuesto, que es una marca **Denominativa** pues está compuesta por letras que forman una palabra, y por otro lado, la marca inscrita

“ISSOTRET”

REGISTRO # 163936

CLASE 05



que es **Denominativa**, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (ver folios 48 al 49), son similares entre sí y realizada la comparación a nivel gráfico se determina que “**ISOTRETEG**” como signo propuesto y “**ISSOTRET**” como marca inscrita tienen más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden casi totalmente en su parte denominativa de los signos indicando que la diferencia recae en la letra “**EG**” en la solicitada, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable, por lo cual le causaría al consumidor medio un perjuicio, igualmente desde el punto de vista fonético su pronunciación es muy similar, provocando una confusión auditiva, además al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional concretamente con la clase 05 y además que se trata de productos tales como “*productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés*” y respecto al consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar daño en el consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento citado, y partiendo del cuadro fáctico anterior, tenemos, que en el elemento denominativo de los signos enfrentados es idéntico. Desde el punto de vista **gráfico** las denominaciones cotejas son iguales. En razón de lo indicado, vemos que la similitud **fonética o auditiva** está presente en ambos signos. Y desde un punto de vista **ideológico**, el análisis resulta ser el mismo.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a los productos o servicios que se le ofrecen un origen



empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”.

Advertida una similitud gráfica fonética e ideológica , entre las marcas cotejadas, lo que por si es un motivo para impedir la inscripción, y aunado a que la marca solicitada pretende distinguir los mismos productos protegidos por la inscrita, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico y fonético que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Al respecto, tómese en cuenta, que la marca inscrita, protege *“productos todo tipo de productos farmacéuticos y médicos de uso exclusivamente humano “y el signo que se pretende registrar lo es para proteger los mismos productos, sea que ambos listados de productos se relacionan entre sí. Así, las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, y la similitud gráfica fonética e ideológica entre la marca solicitada e inscrita conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende el recurrente.*

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada especial de la compañía **TECNOQUIMICAS S. A,** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veintidós minutos, veintisiete segundos del trece de diciembre 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, apoderada especial de la compañía **TECNOQUÍMICAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas veintidós minutos veintisiete segundos del trece de diciembre 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

.