



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0661-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de registro de la marca “FESTAGEN”**

**LABORATORIOS BARLY S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 13764-07)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 1148-2009***

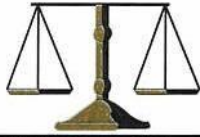
***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las nueve horas veinticinco minutos del dieciséis de setiembre de dos mil nueve.***

Recurso apelación presentado por la Licenciada Laura Castro Coto, mayor de edad, casada una vez, abogada, vecina de Heredia, cédula de identidad 9-025-731, en su condición de apoderada generalísima de la empresa **LABORATORIOS BARLY S.A.**, cédula jurídica 3-101-008646, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dieciséis minutos y diecisiete segundos del veinte de enero de dos mil nueve.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 6 de noviembre de 2007, la señora Gloria Elena Herrera Gutiérrez, en representación de la empresa **PROCAPS S.A.**, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**FESTAGEN**”, para proteger y distinguir “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”, en clase 5 nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentados ante el



Registro de la Propiedad Industrial el 30 de abril de 2008, la Licenciada Laura Castro Coto, de calidades y condición señaladas, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas, dieciséis minutos y diecisiete segundos del veinte de enero de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger el registro solicitado, resolución que fue apelada mediante escrito presentado el 25 de febrero de 2009 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de **LABORATORIOS BARLY S.A.**, el signo distintivo “**BETAGEN**”, para proteger preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales, en clase 5 internacional, bajo el acta de registro número 80233, desde el 8 de julio de 1992 vigente hasta el 8 de julio de 2012. (Ver folio 37).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa LABORATORIOS BARLY S.A, y acogió la solicitud de inscripción de la marca “**FESTAGEN**” solicitada, por cuanto consideró que posee suficientes elementos diferenciadores desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y que tienen en común la terminación “TAGEN” pero que el resto de elementos FES y BE permiten identificar y distinguir con claridad los productos que pretende proteger la marca solicitada y permite que no exista riesgo de confusión.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios, el representante de la empresa argumentó que la marca solicitada es gráfica, fonética e ideológicamente similar a la marca propiedad de su representada pues la raíz fes no provoca diferencia entre las marcas. Además, que tratándose de signos marcarios de la clase 5 se deben extremar las medidas para evitar una eventual confusión en el público consumidor.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.** Conforme los argumentos de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dieciséis minutos y diecisiete segundos del veinte de enero de dos mil nueve debe ser revocada, para en su lugar acoger la oposición planteada y negar el registro solicitado, a tenor de lo establecido en el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

En efecto, la inscripción de la marca que se gestiona “**FESTAGEN**” resulta ininscribible al existir una semejanza de tipo gráfica y fonética con la inscrita “**BETAGEN**” cuyo titular es la empresa opositora LABORATORIOS BARLY S.A.. Del cotejo, puede observarse que en efecto, las raíces “FES” y “BE”, sufijos que componen la marca solicitada y la inscrita, no provoca diferencia entre las marcas ya que ambas comparten idéntica terminación “TAGEN”,

todo lo cual le resta distintividad al término pretendido respecto de la marca inscrita de la oponente. En relación al aspecto fonético, estima este Tribunal, que también se presenta similitud en cuanto a la vocalización en conjunto de las sílabas, ya que la pronunciación de las vocales y consonantes es muy semejante, es decir, que el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con la marca inscrita mencionada va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, siendo así, que conforme a lo antes señalado, gráfica y fonéticamente el signo pretendido no es distinguible del inscrito. En el marco del cotejo ideológico, los signos, no presentan similitud ya que no comportan una acepción en español, ni evocan a un mismo concepto.

Precisamente, esa similitud que se desprende del cotejo de las marcas impide el registro solicitado, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, y considere que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue la inscrita proceden de la misma empresa, generando un riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria. Además, al tratarse de distinguir productos farmacéuticos y estar de por medio la salud pública, tanto judicial como administrativamente, se han mantenido en reiterados fallos que al efectuarse el examen o calificación de una marca de productos farmacéuticos su verificación debe darse con mayor cuidado debiendo apreciarse en un marco más estricto y riguroso.

A de tenerse presente que la legislación marcaria, lo que pretende es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; fundamentado en el derecho del titular a la individualización de su producto o servicio y por el derecho del consumidor a no ser confundido. Todo lo anterior, se ciñe a la regla de los artículos 8 incisos a), así como al artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“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...”.*

Si bien es cierto, como lo señala el recurrente y comparte este Tribunal, tratándose de signos marcarios de la clase 5 se deben extremar las medidas para evitar una eventual confusión en el público consumidor y, en el caso concreto, existe similitud gráfica y fonética entre la marca inscrita y la solicitada y se protegen y pretende protegerse productos de una misma naturaleza, a saber, farmacéuticos, que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos especializados, aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo, lo que resulta agravado por el hecho que en nuestro país no es una práctica generalizada que la adquisición de todo producto farmacéutico requiera de receta médica y el hecho de que algunos la requieran no desvirtúa la posible confusión que ambos signos podrían suscitar.

Así las cosas, considera este Tribunal, que el signo solicitado “**FESTAGEN**”, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal estima procedente declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Laura Castro Coto, en representación de la sociedad **LABORATORIOS BARLY S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial a las diez horas, dieciséis minutos y diecisiete segundos del veinte de enero de dos mil nueve, la cual se revoca denegándose en consecuencia el registro solicitado.

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Laura Castro Coto, en representación de la sociedad **LABORATORIOS BARLY S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dieciséis minutos y diecisiete segundos del veinte de enero de dos mil nueve, la cual se revoca denegándose en consecuencia el registro solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**DISTINTIVIDAD**

**Examen de fondo de la marca**

**TG: EXAMEN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.08**