



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0692-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (SOLOSTIN) (05)

INTERNATIONAL PHARMA LABS S.A.R.L.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2014-7617)

VOTO 397-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta minutos del dieciséis de junio del dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, mayor, casado una vez, abogado, con cédula de identidad 1-433-939, vecino de San José, apoderado especial de la compañía **INTERNATIONAL PHARMA LABS S.A.R.L.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Luxemburgo, domiciliada en 11/13 boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburgo, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas veinticinco minutos cinco segundos del catorce de julio del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:43:57 horas del 3 de setiembre del 2014, el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **SOLOSTIN**, en clase 5 de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger "*Preparaciones farmacéuticas*".

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado a las 11:00:48 horas del 26 de marzo del 2015, la licenciada María del Milagro



Chaves Desanti, abogada, casada en segundas nupcias, con cédula de identidad 1-626-794, vecina de San José, en representación de **HOECHST GmbH**, plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada con base en la marca de su propiedad **SOLOSTAR**.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas veinticinco minutos cinco segundos del catorce de julio del 2015, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... se resuelve: i. Se tiene por desistida la oposición planteada por... HOECHST GmbH, contra la solicitud de inscripción de la marca SOLOSTIN, solicitada... INTERNATIONAL PHARMA LABS S.A.R.L. ii. Se acoge la limitación de productos de la marca solicitada. iii. Se rechaza la marca SOLOSTIN, clase 5 internacional, solicitada por la empresa INTERNATIONAL PHARMA LABS S.A.R.L.”***

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:47:15 horas del 29 de julio del 2015, el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, en la representación indicada, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución relacionada, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la sustanciación 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, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.



Redacta el Juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hechos probados los siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **SOLOSTAR** en clase 10 internacional, registro 127564, vigente hasta el 20 de agosto del 2021, para proteger *Aparatos y artefactos médicos, especialmente jeringas para insulina*, su titular Hoechst GmbH. (folio 118).
- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **SOLOSTAR** en clase 5 internacional, registro 127565, vigente hasta el 20 de agosto del 2021, para proteger *Preparaciones de Insulina*, su titular Hoechst GmbH. (v.f. 119).
- 3- Que la empresa **Hoechst GmbH**, propietaria de la marca SOLOSTAR en acuerdo con la empresa **INTERNATIONAL PHARMA LABS S.A.R.L.** consienten en el registro de la marca **SOLOSTIN** siempre que se limite a la protección de producto farmacéutico utilizado como tratamiento para estreñimiento ocasional o crónico (laxante) (v.f.28).
- 4- Que la empresa **INTERNATIONAL PHARMA LABS S.A.R.L.** limita la lista de productos a “producto farmacéutico utilizado como tratamiento para estreñimiento ocasional o crónico (laxante)” (v.f. 24).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial



rechaza la solicitud de inscripción de la marca **SOLOSTIN** solicitada por la empresa **INTERNATIONAL PHARMA LABS S.A.R.L.** pues incurre en la prohibición establecida en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente indica en sus agravios que por acuerdo entre las empresas **Hoechst GmbH** y **INTERNATIONAL PHARMA LABS S.A.R.L.** presentaron la limitación sobre la protección de productos farmacéuticos utilizado como tratamiento para el estreñimiento ocasional o crónico (laxante) así como el desestimiento a la oposición. Que conforme a su análisis gráfico, fonético e ideológico de la marca **SOLOSTIN** vrs. **SOLOSTAR**, las diferencias que existen entre los signos son fácilmente identificables, por lo que el riesgo de confusión es nulo, ya que ambas marcas son completamente distintas.

Ambos productos, **SOLOSTIN** como **SOLOSTAR**, son productos farmacéuticos recetados por médicos especializados que prescriben los tratamientos, asimismo la persona encargada de manejar o despachar el medicamento es un regente farmacéutico debidamente autorizado y quien cuenta con el conocimiento adecuado para vender el producto al consumidor.

Así mismo el producto **SOLOSTIN** al tratarse de un laxante, su vía de administración es en sobre orales, mientras que el producto **SOLOSTAR** es preparaciones de insulina, por lo que su vía de aplicación es por medio de inyecciones subcutáneas, donde no podría existir confusión en los consumidores, aunado a que los profesionales de salud tienen el conocimiento necesario para no permitir una confusión dentro del mercado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaría es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:



“...Ningún signo podrá ser registrado con 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 o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.”

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

El cotejo visto de esta forma resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “... el *cotejo marcarío* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles ... Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras...” así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no;...” [Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005].

Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* 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.

En el caso que nos ocupa, la marca inscrita y la marca propuesta, son las siguientes:

<i>Signo</i>	<i>SOLOSTIN</i>	<i>SOLOSTAR</i>	<i>SOLOSTAR</i>
<i>Registro</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrito</i>	<i>Inscrito</i>
<i>N°</i>	<i>-----</i>	<i>127564</i>	<i>127565</i>
<i>Marca</i>	<i>Fábrica y Comercio</i>	<i>de Fabrica</i>	<i>de Fabrica</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Producto farmacéutico utilizado como tratamiento para estreñimiento ocasional o crónico (laxante)</i>	<i>Aparatos y artefactos médicos, especialmente jeringas para insulina</i>	<i>Preparaciones de insulina</i>
<i>Clase</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	<i>5</i>
<i>Titular</i>	<i>INTERNATIONAL PHARMA LABS S.A.R.L.</i>	<i>Hoechst GmbH</i>	<i>Hoechst GmbH</i>

Del cotejo correspondiente, entre las marcas de fábrica y comercio solicitada *SOLOSTIN* y la marca de fábrica inscrita *SOLOSTAR*, gráfica y fonéticamente coinciden fuertemente en la solicitada, los términos denominativos de grafía sencilla y un solo color pueden causar confusión visual para el consumidor medio, quien por la naturaleza de los productos podrá enfrentarse a ellos en puestos de venta análogos, que por su similitud utilizan los mismos medios de canales de distribución. En ambos casos se trata de productos farmacéuticos que, a pesar de tratar males y enfermedades diversas, son expedidos en farmacias y su finalidad es mejorar la salud, de donde proviene la posibilidad de riesgo de confusión para el consumidor.

S O L O S T I N



SOLOSTAR

De las ocho letras que componen cada marca, las seis primeras de ellas coinciden y el final de esas palabras IN o AR no genera ningún tipo de diferenciación auditiva que permita distinguirlas, más bien pareciera derivarse una de otra, lo cual podría causar confusión y riesgo de asociación empresarial.

Más aún al momento de vocalizarlos los términos *SOLOSTIN-SOLOSTAR*, surge una sólida coincidencia en su pronunciación y sonoridad que desprende, razón por la que podría generar al consumidor un riesgo de confusión y asociación empresarial.

Desde el punto de vista ideológico, los signos resultan ser de fantasía y carecen de significado, lo que imposibilita la confusión ideológica. De igual forma, la similitud también deviene de la clase 5, lo cual trae como consecuencia idénticos canales de distribución y comercio, buscan la protección de productos farmacéuticos. Tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que el consumidor consideraría que el giro comercial que va a distinguir la marca solicitada y la de los signos inscritos, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendido por la normativa.

En este caso concreto no se puede aplicar el Principio de Especialidad que protege la Ley de Marcas y que permite la coexistencia de signos idénticos o similares en los casos en que los productos y servicios sean diferentes y que no exista la mínima posibilidad de ser asociados entre sí, cuestión que no se cumple en el caso de marras, puesto que tal como se indicó supra los productos giran bajo la misma naturaleza y ante signos iguales o similares que protegen productos o servicios iguales o similares, la marca debe rechazarse.

La jurisprudencia internacional, en el Proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 02 de marzo del



2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, refuerza la tesis expuesta al indicar:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos.”

En el presente asunto, las semejanzas entre los signos son mayores que las diferencias, mismas que pasan casi desapercibidas, y por ende no es factible la coexistencia de los signos contrapuestos. Al advertirse la existencia de similitudes gráfica y fonética entre los signos y siendo que los productos son similares y relacionados imposibilita otorgar el derecho de inscripción de la marca **SOLOSTIN**.

Al ser marcas farmacéuticas se adquiere más rigidez en su análisis, pues se trata de casos donde está en juego el valor de la salud humana, el interés del legislador de evitar confusión en el mercado no es exclusivamente para tutelar el interés de los titulares de marcas (privado, personal o de un tercero), sino también el interés de los consumidores cuya salud pudiera verse afectada por el error de la confusión, es aquí donde se desprende el interés público en proteger la salud pública, y debe tenerse especial cuidado en esta materia al conceder signos similares que pueden provocar aquella confusión.

Esta similitud de productos protegidos por ser de la misma naturaleza, unida a la identidad ideológica y la similitud a nivel gráfico y fonético, así como a la composición de la marca deseada, implica la posibilidad de asociación y confusión para el consumidor quien podría ser engañado y frustrar su expectativa de calidad y seguridad. Esta posibilidad de confusión puede llevar al consumidor a asociar el origen del producto, las marcas y los productos, afectando de forma directa a los titulares de esas marcas inscritas y siendo obligación por ley la de tutelar los derechos marcarios.



Por último, y en lo que respecta al acuerdo privado del que el recurrente hace referencia, ya en su jurisprudencia este Tribunal ha venido reiterando la idea de que las denominadas cartas de consentimiento, acuerdos de coexistencia o en este caso, acuerdos privados, no tienen asidero legal en el sistema marcario costarricense, y los asuntos que entre empresas se susciten por el tema de uso de signos distintivos debe ser consensuado entre las partes a través de la mecánica de las licencias u otras formas contractuales atinentes, sin que ellas tengan la virtud de influir positiva o negativamente sobre el registro de un signo, ya que el acto de registro es indisponible entre partes y es más bien un acto de imperio que ejerce la Administración de acuerdo al marco legal que lo rige.

Es por ello que lo procedente es confirmar la resolución de las trece horas veinticinco minutos cinco segundos del catorce de julio del 2015, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por la compañía **INTERNATIONAL PHARMA LABS S.A.R.L.**, sobre la inscripción de la inscripción de la marca de fábrica y comercio **SOLOSTIN**, en clase 5.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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, este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación presentado por el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, en representación de la compañía INTERNATIONAL PHARMA LABS S.A.R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas veinticinco minutos cinco segundos del catorce de julio del 2015, la cual **se confirma**, denegando el registro



de la marca de fábrica y comercio **SOLOSTIN**, en clase 5 de la clasificación internacional presentado por el recurrente. 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

Carlos José Vargas Jimenez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55