



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0923-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (GATIDEX) (5)

THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2015-6488)

VOTO 0551-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del catorce de julio del dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, mayor, casada en segundas nupcias, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-984-695, apoderada especial de **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Panamá, domiciliada en Edificio Comosa, primer piso, Avenida Samuel Lewis, Ciudad de Panamá, Republica de Panamá, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas treinta y cuatro minutos treinta y tres segundos del veintiocho de octubre del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:07:40 horas del 8 de julio del 2015, la licenciada María de la Cruz Villanea en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **GATIDEX**, en clase 5 de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger “*Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés;*”



complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.

SEGUNDO. Que al ser las 14:19:55 horas del 2 de setiembre del 2015, **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, delimita la lista de productos para que en adelante se tenga solo para “Productos farmacéuticos”.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas treinta y cuatro minutos treinta y tres segundos del veintiocho de octubre del 2015, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”***

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 12:49:33 horas del 12 de noviembre del 2015, la licenciada María de la Cruz Villanea, 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, realizadas las diligencias del caso, se dicta la presente resolución.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como único hecho probado el siguiente:

- I-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **GASTRIDEX** en clase 5 internacional, registro 92587, vigente hasta el 29 de agosto del 2025, para proteger *Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para impresas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos*, su titular Laboratorios Barly S.A. (folio 7, 30).

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 **GATIDEX** solicitada por la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, pues corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, pues en su cotejo, gráfica y fonéticamente es muy similar, busca proteger productos de la misma naturaleza y van destinados al mismo tipo de consumidor; que al existir similitud de identidad podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, incurriendo 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 su representada cumple con todos los requisitos necesario, dejando de lado cualquier tipo de infracción a la ley, que es una empresa de gran prestigio a nivel latinoamericano, que cuenta con un importante portafolio marcario, y que en nuestro país cuenta con ochocientas marcas vigentes, todos de diferentes productos



farmacéuticos; que su solicitud fue delimitada y que la marca inscrita es más amplia, mientras que la suya es específica, y que previamente fue registrada “Poen Gatidex” que es parte de un grupo de marcas destinadas a proteger productos específicos, y que conforme al cotejo realizado, es completamente absurdo señalar que ambas marcas causan confusión dentro del mercado para el público consumidor por ser semejantes.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria 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 inciso 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 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 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.”

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 comparación puede generar que efectivamente se provoque en relación con los signos 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>GATIDEX</i>	<i>GASTRIDEX</i>
<i>Registro</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrito</i>
<i>N°</i>	-----	92587
<i>Marca</i>	<i>Fábrica y Comercio</i>	<i>Fabrica y comercio</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Productos farmacéuticos</i>	<i>Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos</i>
<i>Clase</i>	5	5
<i>Titular</i>	THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION	Laboratorios Barly S.A.



Del cotejo correspondiente, entre las marcas de fábrica y comercio solicitada **GATIDEX** y la marca de fábrica y comercio inscrita **GASTRIDEX**, gráfica y fonéticamente coinciden fuertemente, 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, sea son expedidos en farmacias y su finalidad es mejorar la salud, de donde proviene la posibilidad de riesgo de confusión para el consumidor.

G A T I D E X
G A S T R I D E X

De las siete letras que componen la solicitada, todas coinciden incluso en su distribución en la inscrita, salvo dos letras, la "S" y la "R" que no le genera ningún tipo de diferenciación auditiva que permita distinguir las, 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 **GATIDEX-GASTRIDEX**, 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.

El tratadista Pedro Breuer en su obra “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio” aplicada a la jurisprudencia internacional ha expresado:

“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.” (Proceso Interno No. 5898- IP-2001, Quito, 2 de marzo de 2001). - BREUER MORENO, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.

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 **GATIDEX.**, y aun y cuando THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION haya delimitado sus productos, esta no elimina la lista de carácter general de productos solicitados, al igual que la marca inscrita.

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 gráfica y fonética, 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.

El hecho que la marca pertenezca a una familia de marcas, donde estas son casi similares y en la misma clase del nomenclátor internacional, no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas, que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripción.

Es por ello que lo procedente es confirmar la resolución de las trece horas treinta y cuatro minutos treinta y tres segundos del veintiocho de octubre del 2015, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por la compañía **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, sobre la inscripción de la marca de fábrica y comercio **GATIDEX**, 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 la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en



representación de la compañía **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas treinta y cuatro minutos treinta y tres segundos del veintiocho de octubre del 2015. la cual *se confirma*, denegando el registro de la marca de fábrica y comercio **GATIDEX**, 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

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