



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Exp. N° 2014-0921-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de marca de comercio (SLOTIN) (05)**

**ABBOTT GMBH & CO. KG. Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-1132)**

**Marcas y Otros Signos**

**VOTO N° 0630-2015**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del dos de julio del dos mil quince.**

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-299-846, apoderado especial de la compañía **ABBOTT GMBH & CO. KG.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las once horas veintisiete minutos cincuenta y dos segundos del nueve de setiembre del dos mil catorce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas ocho minutos veintiún segundos del diez de febrero del dos mil catorce, el señor **Lothar Volio Volkmer**, mayor, soltero, abogado, con cédula de identidad número 1-952-932, vecino de San José, apoderado especial de la empresa **CRAVERI S.A.I.C.**, domiciliada en Miranda, 5237-CABA, Argentina, solicitó la inscripción de la marca de comercio **ISLOTIN**, en Clase 05 de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir lo siguiente: **“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para**



*la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.*

**SEGUNDO.** Que publicado el edicto de ley en el diario oficial La Gaceta números 52, 53 y 54 de los días 14, 17 y 18 de marzo del dos mil catorce, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado a las once horas cuarenta y cinco minutos dos segundos del doce de mayo del mil catorce, el licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, representante legal de la compañía **ABBOTT GMBH & CO. KG.**, plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada, con base en la marca de su propiedad **“ISOPTIN”**.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas veintisiete minutos cincuenta y dos segundos del nueve de setiembre del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... se resuelve: I. Se declara sin lugar la oposición interpuesta por ABBOTT GMBH & CO. KG., contra la solicitud de inscripción de la marca “ISLOTIN” en clase 5 internacional; presentada por... la sociedad CRAVERI S.A.I.C, la cual se acoge...”**

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las doce horas cincuenta y dos minutos cuatro segundos del veinte de octubre del dos mil catorce, el licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en la representación indicada, presentó **Recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, la que fue admitida por el Registro de la Propiedad Industrial y por esa razón conoce este Tribunal.

**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 dentro plazo legal previo a las deliberaciones de rigor.



*Redacta la Juez Ureña Boza, y;*

**CONSIDERANDO**

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

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de fábrica **ISOPTIN**, registro 28056, cuyo titular es **ABBOTT GMBH & CO. KG.**, inscrito el 21 de agosto de 1963 y vigente hasta el 21 de agosto del 2018, en clase 5, para proteger y distinguir: “*Dilatador coronario (coronardilatans)*” (Folio 54).

**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, consideró que el signo solicitado no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo tanto no existe argumento para denegar dicha solicitud, razón por la cual debe rechazarse la oposición planteada por **ABBOTT GMBH & CO. KG.**, en su lugar se procede a acoger la solicitud de inscripción de la marca “**ISLOTIN**”, presentada por **CRAVERI S.A.I.C.**

Por su parte, el apoderado especial de la empresa **ABBOTT GMBH & CO. KG.**, indica que tiene registrada a su nombre la marca **ISOPTIN**, en clase 5 internacional, expediente 1900-805605, misma que presenta semejanza gráfica, fonética e ideológica, así como que al ser la materia marcaria clase 5, el asunto debe tratarse con mayor rigurosidad en la inscripción por tratarse de asuntos en los que la salud pública está de por medio.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La Administración Registral debe verificar las formalidades intrínsecas así como las extrínsecas del acto rogado, dentro de un marco de calificación, en cumplimiento del Principio de Legalidad ya indicado, y que está constreñida la competencia del registrador, en aras de brindar seguridad jurídica y fe pública registral.

Ahora bien, el solo hecho de que una marca igual o similar se encuentre en la publicidad registral, es suficiente para cumplir con la protección resaltada por el artículo primero de la Ley de Marcas, mismo que se relaciona con el numeral 25 de este mismo cuerpo normativo donde es manifiesto el derecho de exclusiva que posee las marcas ya existentes

***“Artículo 25.-Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión”.***

En lo que interesa y según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los signos registrados tenemos: El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, califica semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examina **similitudes** gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

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



<i>Signo</i>	<i>ISLOTIN</i>	<i>ISOPTIN</i>
<i>Marca</i>	<i>De comercio</i>	<i>De fábrica</i>
<i>Estado</i>	<i>solicitada</i>	<i>Inscrita</i>
<i>Registro</i>	-----	<i>28056</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas</i>	<i>Dilatador coronario (coronardilatans)</i>
<i>Clase</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>Titular</i>	<i>CRAVERI S.A.I.C.</i>	<i>ABBOTT GMBH &amp; CO. KG.</i>

Del cotejo correspondiente, entre la marca de fábrica inscrita *ISOPTIN*, con la marca de solicitada *ISLOTIN*, gráficamente son muy parecidas, ambos vocablos están formados por siete letras, denominativas con escritura simple, y discrepan por las letras “L” y “P”, que no crea mayor diferenciación, nótese que el prefijo *IS* es el mismo en ambas palabras, así como el sufijo *TIN*. Fonéticamente ambos signos se pronuncian y suenan muy similar, pues los sonidos que se desprenden de ambas tienen la misma vocalización y sonoridad. Desde el punto de vista ideológico, aunque los signos resultan ser de fantasía, sin tener un significado en sí, la similitud deviene de la clase 05 que es la solicitada en todas y cada una de estos signos, donde se observan idénticos canales de distribución y comercio, mismos que evidencian el riesgo de confusión y asociación empresarial que podría generarse en el consumidor. Se evidencia entonces que en el caso de coexistir ambos signos en el mercado, podrían generar en el consumidor medio un riesgo de confusión, ya que ambos signos evocan un mismo concepto y



son altamente similares en sus puntos de vista gráfico, fonético e ideológico.

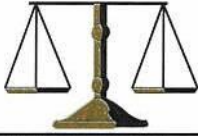
ISLOTIN  
ISOPTIN

Si bien la Ley de Marcas por su Principio de Especialidad permite la coexistencia de signos idénticos o similares, es necesario que se trate de productos y servicios diferentes y que sea la mínima posibilidad de ser asociados entre sí, evitándose el riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que no se cumple en el caso de marras, puesto que no existe individualización de la marca solicitada ni algún elemento que la diferencie o identifique plenamente; ambas empresas están destinadas a la elaboración y distribución de productos farmacéuticos, de ahí que por haber asociación entre productos y girar el signo solicitado sobre los mismos elementos de las marcas inscritas, se determina un riesgo de confusión que impide la inscripción del signo solicitado. Tampoco posee la suficiente carga distintiva en la comparación con la ya registrada, pudiendo existir un inminente riesgo de confusión, por lo que no resulta procedente la coexistencia de ambos signos en esta clase.

Conforme a 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, se indica:

***“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.”***

Así como el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos que indica:



*“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:...*

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

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 ambas marcas; no es posible registrar la marca **ISLOTIN** por el hecho de no tener la aptitud distintiva necesaria para evitar un conflicto marcario.

Por último, al ser marcas farmacéuticas se adquiere más rigidez en su análisis, pues se trata de casos donde está en juego 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, sino también el interés de los consumidores cuya salud pudiera verse afectada por el error de la confusión.

Conforme a lo expuesto este Tribunal considera que tiene razón el opositor ya que el signo solicitado no tiene suficiente aptitud distintiva y la misma puede causar engaño o confusión en el consumidor, por ende, no cumple con las condiciones para ser inscrito. Por lo anterior, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la compañía **ABBOTT GMBH & CO. KG.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas veintisiete minutos cincuenta y dos segundos del nueve de setiembre del dos mil catorce, la que en este acto se revoca.

**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, y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de



marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 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 ***con lugar*** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado ***Marco Antonio Jiménez Carmiol***, en representación de la compañía ***Abbott gMBh & Co.***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las once horas veintisiete minutos cincuenta y dos segundos del nueve de setiembre del dos mil catorce, la que en este acto ***se revoca***. Se deniega la inscripción de la marca de comercio ***ISLOTIN*** en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 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***





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

DESCRIPTORES:  
MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES  
TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD  
TG: MARCAS INADMISIBLES  
TG: TIPOS DE MARCAS  
TNR: 00:43:89  
TNR: 00.60.55