

## RESOLUCION FINAL

EXPEDIENTE 2023-0044-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA "TIMOPRESS"

LMG BIO, LLC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-5651)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0102-2023

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con veintidós minutos del nueve de marzo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Harry Zürcher Blen**, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad: 1-0415-01184, en su condición de apoderado especial de la compañía **LMG BIO, LLC**, sociedad organizada conforme a las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 7325 SW 152nd ST, Palmetto Bay, Florida, 33157, Estados Unidos de América, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:07:39 horas del 09 de noviembre de 2022.

**Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por escrito presentado el 29 de junio de 2022, el señor **Marco Antonio López Volio**, abogado, vecino de Escazú, San

José, portador de la cédula de identidad: 1-1074-0933, en su condición de apoderado especial de la compañía **LMG BIO, LLC**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio "**TIMOPRESS**", para proteger y distinguir en clase 5 internacional productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebé; emplastos; material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales.


Mediante resolución dictada a las 15:07:39 horas del 09 de noviembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción del signo, por considerar que es inadmisibles por derechos de terceros conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos debido a la inscripción previa de la marca **Tiauprex**.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **LMG BIO, LLC**, interpuso recurso de apelación contra lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

1. Existen diferencias gráfica, fonética e ideológicamente importantes entre los signos, que precisamente permiten que puedan coexistir. Los productos tampoco están relacionados entre sí, las preparaciones médicas para consumo humano son muy diferentes de las preparaciones médicas para consumo animal, por lo que no se puede afirmar que van dirigidas al mismo sector.
2. El consumidor de productos farmacéuticos no es un consumidor medio, por el contrario, es selectivo y presta más atención al producto o tratamiento que adquiere, así como a su origen empresarial.

3. Si bien, la marca solicitada y la marca inscrita comparten la clase internacional 5, la inscripción de un signo distintivo debe analizarse de forma conjunta, según el principio de unicidad, de conformidad con la percepción del público consumidor. No es procedente que este Registro pretenda que exista una exclusividad de “productos veterinarios” en una sola inscripción marcaria, en especial cuando el principio de especialidad marcaria permite la coexistencia registral de marcas que protegen productos o servicios diferentes, no relacionados y que no induzcan a error al público consumidor.

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la siguiente marca:

1.  , registro: 177668, inscrito desde el 11 de julio de 2008, vigente hasta el 11 de julio de 2028, titular: GENFAR S.A., para proteger y distinguir en clase 5: producto veterinario, antibiótico para el control de neumonías en aves y cerdos (Tiamulina 10% premix). (visible a folio 7 y 8 expediente principal)

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

**CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** De conformidad con la Ley de

marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir, en esta línea, el artículo 8 de la Ley de marcas establece:

**Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** 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, 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.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, 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 o productos o

servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.  
[...]

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo, y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

[...] (Lo resaltado es del original)

En el caso en concreto, se solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **"TIMOPRESS"**, para proteger y distinguir **en clase 5 internacional**: productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebé; emplastos; material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; el cual fue rechazado por el Registro de origen, aduciendo causales de inadmisibilidad por derechos de

terceros, con fundamento precisamente en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, por lo que resulta necesario confrontar los signos marcarios en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado tal que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación.


Para realizar este análisis, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas establece las reglas a seguir:

**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.

En atención a lo anterior, se procede a cotejar la marca propuesta y el signo inscrito:

MARCA PROPUESTA	MARCA REGISTRADA
<b>TIMOPRESS</b>	
<b>Clase 5:</b> productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebé; emplastos; material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales.	<b>Clase 5 internacional:</b> producto veterinario, antibiótico para el control de neumonías en aves y cerdos (Tiamulina 10% premix).

A nivel gráfico, la marca propuesta es denominativa, formada por el término “TIMOPRESS”, mientras que el signo registrado es mixto, y en su parte nominativa contiene la palabra “TIAMUPREX”. Aún cuando la marca inscrita incluye diseño, lo que llama primordialmente la atención de los consumidores es precisamente la parte denominativa, por ser este el elemento de mayor percepción y que hace alusión a que las marcas provienen de un mismo origen empresarial, por lo que al realizar la comparación se determina que la marca del apelante es similar a la inscrita, por lo que existe riesgo de confusión en el consumidor y de asociación empresarial

---

indebida.

En el cotejo fonético, la articulación de “TIMOPRESS” y “TIAMUPREX” resulta ser similar y por ello, al oído del consumidor sonarán prácticamente igual.

Ideológicamente, los términos analizados son de fantasía, por tanto no presentan similitud ideológica.

Con relación a los productos que buscan proteger y distinguir los signos en conflicto, y la posibilidad de aplicar el principio de especialidad, contemplado en el artículo 89 de la Ley de marcas, que señala que los signos distintivos registrados conceden protección únicamente a los productos y/o servicios para los cuales han sido registrados, o se encuentren vinculados y se genere un riesgo de confusión, es criterio de este Tribunal que para los productos mencionados dentro de la clase número 05 de la nomenclatura internacional sí es posible autorizar la inscripción para: **productos farmacéuticos; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebé; emplastos; material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales**, al no estar contenidos o relacionados con los productos que protege y distingue la marca registrada. En tanto que se deniega el registro para los **productos veterinarios**, los cuales coinciden con el producto protegido por el signo inscrito, por lo que existe riesgo de confusión en el consumidor y riesgo de asociación empresarial con respecto a este.

De lo anterior se colige que a pesar de la similitud existente entre las marcas, estas pueden coexistir debido a la aplicación del principio de especialidad, por lo que se acoge parcialmente los agravios esbozados por la apelante, en tanto se admite la marca solicitada para los productos que no están relacionados con la marca inscrita,

los cuales se puede afirmar que no van dirigidas al mismo sector de consumidores, erradicándose de esta manera el riesgo de confusión y asociación. Se rechazan sus agravios en lo que respecta a productos veterinarios, y se aclara que no existe en el Registro “una exclusividad de “productos veterinarios” en una sola inscripción marcaria” como lo señala la representación de la apelante, y en este punto se aclara que el producto protegido por la marca inscrita se encuentra contenido dentro de los **productos veterinarios** que pretende proteger la solicitante, por lo que debe darse protección al signo inscrito.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal admite parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el señor **Harry Zürcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la compañía **LMG BIO, LLC**, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada, la cual **se revoca parcialmente** concediéndose la marca para proteger y distinguir en clase 05 internacional productos farmacéuticos; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebé; emplastos; material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales, **y se rechaza** para los productos veterinarios.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar parcialmente** el recurso de apelación planteado por el señor **Harry Zürcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la compañía **LMG BIO**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:07:39 horas del 09 de noviembre de 2022, la que en este acto **SE REVOCA EN FORMA PARCIAL** concediéndose la marca para proteger y distinguir en **clase 05 internacional** productos farmacéuticos; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para

uso médico, alimentos para bebé; emplastos; material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales, y **se rechaza** para los productos veterinarios. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 25/05/2023 08:39 AM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 25/05/2023 08:13 AM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 25/05/2023 08:26 AM

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 24/05/2023 06:57 PM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 25/05/2023 02:25 PM

**Guadalupe Ortiz Mora**

gmq/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

## **DESCRIPTORES:**

### **MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG:** MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

**TNR:** 00.41.36

### **MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN**

**TG:** MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

**TNR:** 00.41.26